

Juz. 9 Sec. 18

Causa N° 268/02 "UNILEVER NV c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA  
PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ denegatoria de registro"

En Buenos Aires, a los 18 días del mes de noviembre del año dos mil nueve, 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 "UNILEVER NV c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ denegatoria de registro", y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Recondo dijo:

I. Unilever NV solicitó el registro de la marca denominativa "VASELINE" (acta n° 2.174.559), para distinguir productos de la clase 3 del nomenclador (conf fs. 49 y 51). El 9-10-01 el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante el INPI) desestimó el pedido por considerar que el signo solicitado encuadra dentro de la prohibición del art 2, inc a) de la ley marcaria (ver Dictamen de fs. 9/11 y Disposición n° M-651/01 de fs. 61).

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. Fundó su solicitud en que la voz antedicha es de fantasía; que viene siendo utilizada por dicha empresa para distinguir sus productos desde hace tiempo en la Argentina y en otros países del mundo y que no es la denominación habitual o necesaria de ningún producto (fs. 10/18 vta).

Corrido el traslado de ley, el señor Juez resolvió hacer lugar a la demanda y, en consecuencia, dejó sin efecto la Disposición n° M-651/01 dictada por el INPI, distribuyendo las costas en el orden causado (conf. fs. 429/431 vta.).

Para así decidir, el doctor Saint Genez estimó que toda vez que la presencia en el mercado durante muchos años de la expresión VASELINE formando parte de varios registros marcarios (entre otras; VASELINE INTENSIVE CARE LOTION, VASELINE CLEARACNE, VASELINE MANOS Y UÑAS, VASELINE CHESEBROUGH) y el hecho de que en el ámbito comercial es genéricamente individualizada por la primer palabra (es decir; VASELINE) torna admisible su inscripción como marca porque no constituye la designación necesaria o habitual del producto a distinguir ni describe su naturaleza, función, cualidad u otras características (art. 2, inc. a), 22.362).

USO OFICIAL

465

II. Apeló a fs. 432 la demandada, recurso que fue concedido a fs. 433, expresó agravios a fs. 442/452 vta, el que fue contestado a fs. 456/463.

Los agravios del INPI pueden sintetizarse de la siguiente manera: a) que la voz VASELINE dista de tener capacidad distintiva ya que constituye la designación necesaria, habitual e identifica los productos descriptos en la clase 3 del nomenclador; b) el hecho de que una denominación sea usada por muchos años en el mercado no la convierte en registrable; c) que la expresión VASELINE es la traducción en inglés y francés de la palabra vaselina y fonéticamente se pronuncian de manera similar y d) que el término sin aditamento nunca fue utilizado en el mercado razón por la cual no puede argumentarse la inexistencia de confusión en el público consumidor.

III. Esta Cámara ha sostenido anteriormente que cualquier palabra de uso diario de nuestro idioma o en cualquier lengua extranjera es perfectamente registrable como marca salvo que incurra en alguna de las prohibiciones que contemplan los artículos 2 y 3 de la ley 22.362 (con.f. Sala 2, causa 40167/95 del 27-12-01).

La norma citada en primer término prohíbe el registro de los nombres, palabras y signos que constituyan la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir, o que sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades u otras características (art 2, inc a). En el segundo inciso se legisla que tampoco pueden registrarse como marcas los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general (art. 2, inc. b).

Cierto es que vaseline 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 vaselina en francés e inglés.

La vaselina es una sustancia crasa, con aspecto de cera, que se saca de la parafina y aceites densos del petróleo y se usa en farmacia y perfumería (ver diccionario de la Real Academia Española).

Desde esa perspectiva, tengo para mí que la expresión "Vaseline" aplicada a productos como son los comprendidos en las clases 3 del nomenclador (jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos) es una designación genérica, la cual sumado al enorme parecido tanto gráfico como fonético, hacen que -aún sin ser un conocedor del idioma- pueda fácilmente captarse el sentido de esa tan simple traducción, lo cual la torna irregistrable.

También constituye un elemento de juicio apto para formar la

convicción del Magistrado el hecho de que el término Vaseline si bien en sus comienzos constituía una marca registrada, alcanzó tal popularidad que se la terminó por asimilar al nombre común del producto (conf. BREUER MORENO, Tratado de Marcas, Bs. As. 1946, punto 117. Sala II, causa 5406/00 del 7-2-06), lo que acrecienta aún más la posibilidad que el público general asocie razonablemente que la voz que se pretende registrar se encuentra ligada a ella.

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 (conf. 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 no parece lógico autorizar el registro de la voz vaseline para la clase 3 del nomenclador pues ello implicaría otorgar un privilegio monopólico respecto de un concepto, de características similares, que es de uso común en el comercio (VASELINA).

Resulta insustancial para modificar lo resuelto que la actora posea registrado Vaseline pero con algún agregado (VASELINE INTENSIVE CARE LOTION, VASELINE CLEARACNE, VASELINE MANOS Y UÑAS, VASELINE CHESEBROUGH, entre otras), puesto que es jurisprudencia reiterada de esta Cámara que se ha venido aceptado el registro de marcas descriptivas o de uso común, pero siempre que al conjunto se le adicione algún ingrediente que imprima al conjunto un elemento que otorgue suficiente fuerza distintiva (con esta Sala, causa 121/00 del 19-4-05 y sus citas).

Por último encuentro útil señalar que el hecho de que en el ámbito comercial los productos que vende la actora sean individualizados por la primer palabra, -si bien dudo que esa sea la interpretación que hayan querido brindar las empresas consultadas (ver fs. 97, 98 y 379)- 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.

Por ello, voto porque se revoque la sentencia apelada, con costas, en ambas instancias, 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 doy fe. Fdo.: Ricardo Gustavo Recondo - Graciela Medina. Es copia fiel del original que obra en el T° 4, Registro N° 321, del Libro de Acuerdos de la Sala III de la Excm. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

  
FRANCISCO A. LÓPEZ PEREYRA  
SECRETARIO

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2009.

**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).

De conformidad con lo establecido en el artículo 279, Código Procesal y teniendo en cuenta la naturaleza del asunto y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas, fijase los honorarios de las doctoras Mariana Lorena Cheratti y María José Vásquez, en las sumas de pesos [REDACTED] y [REDACTED] [REDACTED] respectivamente. Y regúlase los honorarios de los doctores [REDACTED] en la cantidad de pesos [REDACTED] y pesos [REDACTED] en ese orden.

Poralzada, ponderando el mérito de los escritos presentados y el resultado final de la apelación, regúlase los honorarios de las doctoras Mariana Lorena Cheratti y María José Vásquez, en las sumas de pesos [REDACTED] y pesos [REDACTED] en ese orden. Asimismo, fijase los emolumentos del doctor Bernard William Malone, en la cantidad de pesos [REDACTED] (arts 9 y 14 del arancel vigente).

El Dr. Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

*Poder Judicial de la Nación*

467

Regístrese, notifíquese y devuélvase.



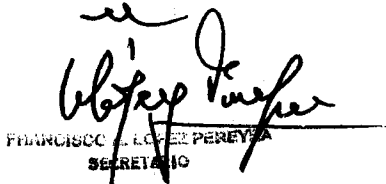
Ricardo Gustavo Recero



GRACIELA MEDINA

USO OFICIAL

SALA CIVIL Y COMERCIAL Nº 3  
Registrada el Nº 301 Tº 4  
DEL LIBRO DE SENTENCIAS



FRANCISCO L. LÓPEZ PEREYRA  
SECRETARIO