

Juz. 6 Sec. 11

Causa Nº 391/03 "LA COLINA SA c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA  
PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ denegatoria de registro"

En Buenos Aires, a los 14 días del mes de febrero del año dos mil ocho, halláncse 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 "LA COLINA SA c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ denegatoria de registro", y de acuerdo al orden de sorteo la Dra. Medina dijo:

1. La Colina S.A. promovió la demanda de autos para obtener la revocación de la Resolución M-566/01 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial por la cual con fecha 13.9.01 denegó el registro de las marcas "CONSERVA NATURAL" que aquélla había solicitado para distinguir los productos de las clases 32 y 33 mediante las actas números 1.897.906, 1.897.909 y 1.897.910 (conf. fs. 9 vta.).

Esta pretensión fue resistida por la demandada a fs. 205/20, que sostuvo que la frase que la actora pretendía registrar era descriptiva de características sustanciales de determinados productos objeto de su amparo y la alusión a su naturaleza, cualidades y funciones, por lo cual podía ser inducida a confusión el público consumidor.

En el pronunciamiento que corre a fs. 284/87, el colega de la anterior instancia consideró que la expresión "CONSERVA LO NATURAL" no era una designación necesaria o habitual de los productos correspondientes a las clases 32 y 33, al propio tiempo que tuvo en cuenta que la inclusión del artículo "lo" entre las palabras "conserva" y "natural" dotaba al conjunto de suficiente capacidad distintiva.

Ponderó asimismo que el INPI había aceptado anteriormente el registro de las marcas "CONSERVA LO NATURAL" para las clases 29 y 30 (registros 1.591.039, 1.591.016 y 1.527.784), las que se encuentran relacionadas con el comercio alimenticio y de bebidas, como así también las clases 5, 32 y 33 para las que solicitaron los registros denegados.

En consecuencia, hizo lugar a la demanda interpuesta y revocó la resolución impugnada, imponiendo las costas del juicio a la accionada.

Esta se alzó contra la sentencia a fs. 200, 6 - 11 - 08.

USO

Median también las apelaciones interpuestas a fs. 292, 294, 299 y 301 contra las regulaciones de honorarios practicadas en la resolución en crisis, las que serán tratadas por la Sala en conjunto al finalizar el presente acuerdo.

2. Establecido lo que antecede, debo señalar por lo pronto que el tribunal no está obligado a seguir todas las argumentaciones que se le presenten sino sólo las conducentes para resolver el conflicto (conf. C.S. Fallos 258:304; 262:222; 272:225; 278:271 y 291:390, entre otros más).

Efectuada esta aclaración me parece conveniente recordar, en primer lugar, que una designación que sea descriptiva de las características, cualidades, naturaleza o función del producto no es registrable como marca (art.2, inc. "a", ley 22.362), por cuanto se convierte en un signo "designativo del producto", al propio tiempo que encubre la pretensión de monopolizar una partícula que es insusceptible de apropiación o privilegio marcario alguno.

En segundo lugar, es necesario distinguir entre tales marcas -que no son registrables- y las evocativas -que sí lo son- (conf. Sala II, causas 5952 del 4.11.77; 8000 del 31.7.79; 8906 del 23.9. 80, 1589/2000 del 28.4.05; etc.; ver J. Otamendi, Derecho de Marcas, 2a ed., ps.32/35 y sus notas 3 a 22).

Para ello, siguiendo los lineamientos expuestos por el Dr. Vocos Conesa en la causa 1589/2000 premencionada, diré que la marca evocativa -por su índole específica y finalidad- sugiere alguna característica del producto o servicio al que va a distinguir, sea relacionada con alguno de sus elementos constitutivos o ya fuere con el objeto al que está destinado o con alguna otra connotación que le es propia. Ese poder sugerente o evocativo de determinados extremos estrechamente vinculados con el producto o servicio, es decir, esa relación entre signo y producto no hace que sea irregistrable como marca, aún cuando le adose una cierta debilidad distintiva (confr. Sala II, causa 1589/2000 del 28.4.2005; J. Otamendi, Derecho de marcas, 6ta. ed. act. y ampl., ps. 60/61). Adviértase, por lo demás, que son numerosas las marcas que -en todas las clases del Nomenclador- están diseñadas para informar al público acerca de determinadas características del producto o de su destino como tal.

Ahora bien, no hay que pasar por alto que las marcas "descriptivas" también enuncian características, funciones, destino, origen, componentes, calidad, entre otros aspectos. Pero lo que importa es que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. En cambio, la marca evocativa siempre tendrá en su conformación algún ingrediente que la hará, en mayor o menor grado, de fantasía (véase J. Otamendi, op.cit., págs.67/68). De donde se

desprende que "al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios" (conf. Sala II, causa 1589/2000 precit.).

3. En el caso, partiendo de la base de que la condición de descriptiva o evocativa del signo debe estar referida al conjunto o vocablo considerado en su integridad, sin seccionamientos artificiales (conf. Sala II, causas 8906 del 13.9.80 y 1589/2000 precit., etc.), considero que la expresión "CONSERVA LO NATURAL", tomada como totalidad, se presenta indudablemente como un conjunto que carece de una proyección designativa de los productos de clases 5, 32 y 33 que la vuelva irregistrable.

5. Por otra parte, el artículo "lo" asociado a los elementos comunes no monopolizables (que serían los vocablos "conserva" y "natural") permite calificar al conjunto íntegramente considerado como una marca evocativa y no descriptiva (conf. J. Otamendi, op. cit., ps. 67/68) y, por tanto, susceptible de registro en los términos de los arts. 1 y 4 de la ley 22362. Y como no hay dudas acerca de que se trata de una marca de tales características y no descriptiva, tampoco se corre el riesgo de crear un privilegio de discutible legitimidad (conf. Sala II, causa 1589/2000, consid. IX, segundo párrafo y sus múltiples citas; ver también P.C. Breuer Moreno, "Tratado de Marcas", nos. 123/124, ps. 86/89) y resulta susceptible de registro, en los términos de los arts. 1º y 4º de la ley 22.362.

En tales condiciones, el conjunto presenta suficiente capacidad distintiva intrínseca y extrínseca, como para permitir el registro en tanto se trata de una expresión de fantasía dotada de tal aptitud, aún cuando sea débil por el poder evocativo de alguna característica de ciertos artículos de las clases 5 y 32, tales como los "productos dietéticos para niños y enfermos" (clase 5), "cerveza, ale y porter", "bebidas no alcohólicas" y "jarabes y otros preparados para hacer bebidas" (clase 32), los "vinos espirituosos y licores" de la clase 33.

Adviértase además -y esto es lo que verdaderamente importa- que dicha expresión no contiene ninguna palabra que constituya la voz necesaria para individualizar a los productos que corresponden a dichas clases, careciendo además de significado que presente conexidad con la denominación propia de ellas (conf. Otamendi, op. cit., p. 62 y nota 196). Por otro lado, me interesa destacar que el grado de la debilidad del signo elegido debe ser corrido, en todo caso, por su carácter genérico que puede impedir que otros utilicen palabras o rótulos de uso generalizado.

USN

que en la calificación de irregistrabilidad en situaciones como la de autos debe aplicarse un criterio estricto (conf. J. Otamendi, op. cit., 6ta. ed., act. y ampl., p.51).

Lo expuesto hasta aquí me exime de tratar el tercer agravio que la recurrente desarrolla a partir de fs. 354, correspondiendo, por tanto, desestimar los planteamientos que sobre este particular formula dicha parte, pues no se puede sostener válidamente que el público consumidor pueda ser inducido a confusión alguna en tanto no se ha discutido (y por tanto nada se ha probado) la existencia de otros productos con designaciones semejantes o confundibles.

6. Considero, en cambio, que procede el cuestionamiento de la imposición de costas decidida en el fallo apelado.

Ello así, pues el Tribunal tiene resuelto que cuando se trata de solicitudes de registro denegadas por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial corresponde, salvo supuestos de arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta, que las costas sean soportadas en el orden causado. En efecto, la intervención de dicho organismo en procesos como el de autos se funda en el poder de policía que le compete y que se halla enderezado, como principio, a velar por el cumplimiento del régimen legal vigente, teniendo en cuenta que en esta materia se encuentra comprometido el interés de los productores, de los consumidores y aún el de la comunidad (conf. Corte Suprema, Fallos 232:732; esta Sala, causa 2705 del 21.12.84, entre otras más; Sala I, causas 351 del 5.6.81; 152 del 26.2.82; Sala II, causas 8999 del 29.5.70; 8178 del 3.6.80; 947 del 26.2.82; 4503 del 5.9.86; 5587 del 10.12.87; 52.542/95 del 9/03/00, etc.).

En el sub lite, no se advierte que el poder de policía que incumbe a la autoridad administrativa haya sido ejercido con irrazonabilidad o arbitrariedad manifiesta, de modo que el régimen de las costas debe quedar subsumido en el principio general enunciado, conclusión ésta que autoriza a admitir el agravio que trae la recurrente sobre este aspecto de la decisión.

Por lo expuesto, voto por que se confirme la sentencia apelada en lo principal que decide y se la modifique en cuanto a las costas, las cuales deberán correr por su orden en ambas instancias.

El Dr. Recondo dijo:

I. Construcciones Danilo de Pellegrin SA -luego fueron cedidas a La Colina SA (ver fs. 151, 159 y 186) solicitó el registro de la marca "CONSERVA LO NATURAL" (acta n° 1.397.909/10/11), para distinguir productos de las clases 32 y 33 (conf. fs. 143, 160 y 177). El 13-9-01 el Instituto Nacional de la Propiedad

Industrial (en adelante el INPI) desestimó el pedido (Disposición n° M-566) por considerar que el signo solicitado encuadra dentro de las prohibición establecida en el artículo 2, inc. a) de la ley marcaria (fs. 154/157, 172/174 y 189/192).

A fin de remover el obstáculo, la firma La Colina SA inició el presente juicio, requiriendo que se declarara improcedente la negativa oficial al registro de la marca solicitada (conf. fs. 92/100).

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-566 dictada por el INPI, imponiendo las costas a la vencida (conf. fs. 284/287).

Apeló la demandada (fs. 292 -concedido a fs. 293-) y expresó agravios a fs. 330/350, los que fueron contestados a fs. 352/356. 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 "CONSERVA LO NATURAL" no encuadraba en la prohibición legal del art. 2, inc. a) de la legislación marcaria, puesto que si bien la frase "Conserva natural" si puede ser encuadrada como una designación habitual, la inclusión del artículo "LO" entre ambas palabras posee una connotación que otorga al conjunto suficiente capacidad distintiva.

A mayor abundamiento, resaltó que antes de la resolución denegatoria que motiva estas actuaciones, el INPI aceptó el registro de idéntica marca (registro 1.591.039/016 y 1.527.784) en las clases 29, 30 y 42 las que guardan estrecha relación con las aquí solicitadas desde que todas ellas se encuentran relacionadas con alimentos y bebidas.

El INPI, por su parte, afirmó que la expresión "CONSERVA LO NATURAL" es descriptiva de la naturaleza, función, cualidades o características de productos (art 2, inc a de la ley marcaria) comprendidos en las clases 3, 32 y 33 y que además, conduce a error sobre sus características lo que ocasionan infundadas ventas en detrimento de los competidores y engaño en el consumidor.

Agregó que toda vez que el artículo neutro "LO" no constituye término "NATURAL" no existe argumento alguno que permita inferir que conforma un elemento individualizante capaz de imprimirle originalidad a la frase conflictiva (fs. 330/350).

Finalmente, se agravia de la imposición de las costas.

III. No obstante lo decidido por mi estimada colega Dr. Graciela Medina en su voto, opino que la frase "CONSERVA LO NATURAL"

USO

como es planteado por la recurrente, se halla comprendida en la prohibición establecida por el inc a) del art 2 de la ley 22.362.

La ley marcaria 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".

Desde esa perspectiva, tengo para mi que la expresión "Conserva lo natural" aplicada a productos como son los comprendidos en las clases 5, 32 y 33 del nomenclador (entre ellos alimentos y bebidas) es utilizada para indicar, entre otras acepciones, que un producto contiene sustancias naturales o que posee escasos o ningún ingrediente artificial. En cualquiera de los dos sentidos, encuentro que se trata de una frase descriptiva de la naturaleza o cualidades del producto y que, además, es susceptible de inducir a engaños respecto de la propiedades, mérito, función o características del producto al que se aplique (art 3, inc d), y, por lo tanto irregistrable.

IV. A mayor abundamiento, corresponde recordar que la jurisprudencia y la doctrina han aceptado uniformemente que se debe distinguir entre las marcas descriptivas y las evocativas, no siendo registrables las primeras y sí las segundas (conf OTAMENDI, Derecho de Marcas, pag 32/35; esta Sala, causa 121/00 del 19-04-05, entre otras). El señor Juez de primera instancia sostuvo que la frase "Conserva Natural" si puede ser encuadrada como una designación habitual o necesaria, extremo éste que la actora en su contestación de traslado de fs. 352/356, no controvierte (ver fs. 353 vta, párrafo tercero). De tal modo, el problema real y concreto de autos se reduce a determinar si la inclusión de la partícula "LO" entre ambas palabras resulta suficiente para eludir tal prohibición.

No creo que sea así.

En efecto, la palabra "lo" oficia como un artículo determinado neutro y se usa, entre otras, para sustanciar un adjetivo (como si se dijera conserva las propiedades naturales). Así las cosas, tomando en cuenta el conjunto "conserva lo natural" corresponde concluir que éste tiene clara proyección indicativa en los rubros correspondientes a la clases 5, 32 y 33 del nomenclador, lo cual implica privar al signo de capacidad distintiva, no cumpliendo con la función propia de la marca que es individualizar el producto y distinguirlo de otros.

Por último, la afirmación de que en las clases 29, 30 y 42 existe inscripta una expresión idéntica (ver fs. 235/238) a la que el actor solicita no constituye un argumento decisivo, puesto que la actividad del INPI debe orientarse a lograr la

# Poder Judicial de la Nación

vigencia objetiva del ordenamiento jurídico de modo que a aquélla le asiste no sólo el derecho sino aun el deber de rectificar sus criterios si advierte que son erróneos. Así lo exige una adecuada protección del interés público cuya gestión le esta encomendada.

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 la frase "conserva lo natural", para las clases 5, 32 y 33 del nomenclador es una expresión descriptiva de la naturaleza, función, cualidades u otras características, por lo cual su registro esta prohibido por la ley marcaria.

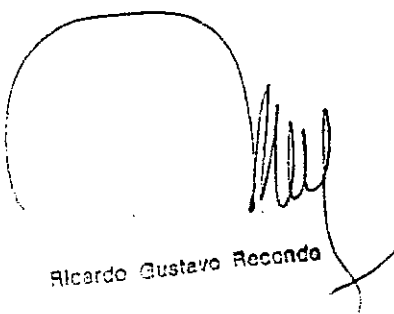
En razón de la forma que se decide torna abstracto expedirme respecto de las costas (art 279, Código Procesal).

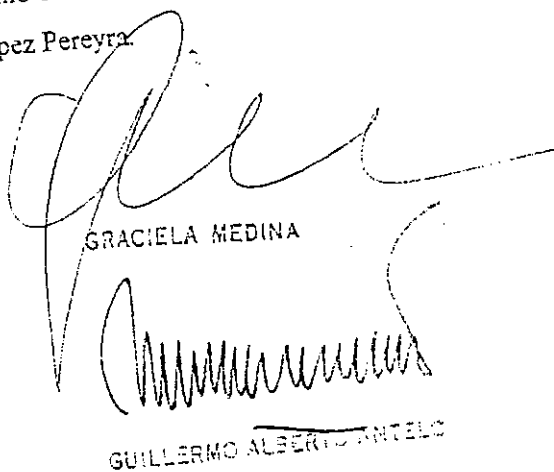
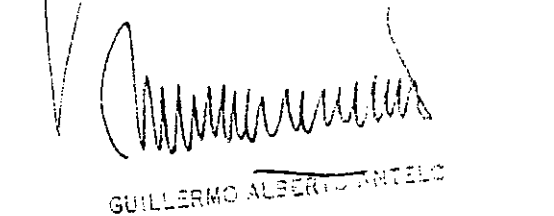
Por ello, voto porque se revoque la sentencia apelada, con costas en ambas instancia, a la vencida (arts 68 y 279, Código Procesal).

El Dr. Antelo adhiere al voto del Dr. Recondo.

Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por anti mi que doy fe. Fdo.: Francisco A. López Pereyra.

USO

  
Ricardo Gustavo Recondo

  
GRACIELA MEDINA  
  
GUILLERMO ALBERTO ANTELO

Buenos Aires, 14 de febrero de 2008.

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arribó el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: revocar la sentencia y la de la demanda incoada, con costas de ambas instancias a cargo de la actora en su íntera vencida (arts. 68 y 279 del Código Procesal).