

# Poder Judicial de la Nación

HORACIO B. ALFONSO  
SECRETARIO

//////nos Aires, *26* de abril de 2007.

Y VISTOS:

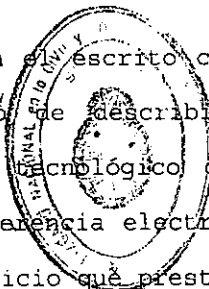
Estos autos caratulados "SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO SA C. INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL S. DENEGATORIA DE REGISTRO" para dictar sentencia, de cuyas constancias

RESULTA:

1. Que a fs. 11/21 compareció la parte actora por medio de su apoderado, promoviendo demanda a los efectos de que se revoquen las Disposiciones N° M 553/00 y M 651/01 emanadas del ente accionado que denegaron el registro de la marca "Servicio Electrónico de Pago", solicitado bajo Actas N° 1.892.161/162 para distinguir servicios de las clases 36 y 42 del Nomenclador, respectivamente.

Para fundar la pretensión -en el escrito citado y en la ampliación de fs. 25/30-, luego de describir la naturaleza de su actividad, el desarrollo tecnológico de la misma y que ha se considera líder en transferencia electrónica de fondos o pagos "on line" (explota el servicio que presta con las marcas notorias "Pago Fácil"), cuestiona la decisión adoptada por el instituto demandado sosteniendo que la denominación solicitada no tiene relación con las prohibiciones indicadas en el art. 2° inc. a) de la ley 22.362, en tanto no constituye la designación necesaria o habitual del servicio, que tiene suficiente capacidad distintiva, que es su nombre social y que no existe dentro del nomenclador marcario ningún servicio que se denomine "electrónico de pago", habiéndose a su vez admitido numerosos registros que contienen las voces "servicio" "electrónico" y "pago".

USO OFICIAL





# Poder Judicial de la Nación

MORACIO C. ALFONSO  
SECRETARIO

3. Que a fs. 179 se recibió la causa a prueba y cumplida la misma, a fs. 394 quedaron los autos para alegar. Habiendo hecho uso de tal facultad la parte actora a fs. 395/406 y la demandada a fs. 407/418, a fs. 419 se llamaron autos para sentencia, providencia que se encuentra firme; y

## CONSIDERANDO:

I. Que de acuerdo a los términos en que se encuentra planteado el litigio, y de conformidad con los reconocimientos que resultan de los escritos constitutivos del proceso, tengo por cierto y reconocido que la parte actora solicitó el registro de la marca "Servicio Electrónico de Pago" para distinguir los servicios comprendidos en las clases 36 y 42 del Nomenclador -peticiones que tramitaron bajo las Actas respectivas enumeradas en los parágrafos precedentes-, habiendo en su momento recibido observaciones que, luego de contestadas por el interesado, dieron lugar al dictamen técnico correspondiente que aconsejó el rechazo del registro y por cuyos fundamentos el instituto demandado denegó las respectivas solicitudes (los trámites de las respectivas actas se encuentran agregados en copia a fs. 60/78 -clase 36- y a fs. 80/101 -clase 42-).

Es preciso destacar que, conforme a los propios términos del responde de la demanda -que han de considerarse como aclaratorios de los fundamentos de la denegatoria- se interpretó por parte de la autoridad de aplicación que la designación solicitada infringía las prohibiciones contenidas en el art. 2 inc. a) de la Ley de Marcas, con particular referencia a que aquélla constituye la designación habitual de los rasgos propios y características del servicio por

USO OFICIAL

distinguir, conteniendo una mera descripción del mismo, por lo que no puede otorgarse monopolio alguno al respecto.

De otra parte, y como elementos de hecho relevantes para el análisis y decisión de la cuestión, ha de tenerse presente que de la prueba producida resulta que la firma accionante -cuya razón social es precisamente "Servicio Electrónico de Pago SA" (v. asimismo Contrato Social a fs. 274/288), provee de servicios masivos de cobranza y transferencia de fondos, consistentes en la recepción de pagos, para ser acreditados por vía electrónica a favor de terceros, quienes a su vez resultan acreedores de los respectivos pagadores (emitiendo comprobantes de pago como constancia legítima de tal acto), e informando de ello a los clientes mediante transmisión de datos, y percibiendo un precio por tales prestaciones, brindando las mismas a diversas y reconocidas empresas (proveedoras de bienes -informe de fs. 335- y prestadoras de servicios públicos, de salud, de informática, de seguros, de telefonía, de televisión por cable, de seguros: v. esp. informes de fs. 196, 198, 199, 201, 207, 208, 209/210, 220, 221, 222, 223, 224, 311/314, 316, 328, 330, 336 y declaraciones testimoniales de fs. 231, 232 y 236 resp. a preg. SEGUNDA; pericia contable, esp. nómina de clientes en el Anexo A de fs. 347/355 y resp. a puntos 2 y 3 de fs. 359vta./360vta), habiendo la actora desarrollado una importante actividad en el ramo, tanto en la comercialización como en la difusión de sus servicios, y de inversión (pericia contable cit., resp. puntos 6, 7 y 8 de fs. 361 y vta.).

II. Que a los efectos de un mejor análisis de la cuestión, estimo necesario comenzar por distinguir entre las

*Poder Judicial de la Nación*

HORACIO C. ALFONSO  
SECRETARIO

marcas designativas del producto o servicio o indicativas de alguna de sus características o cualidades, es decir, las que constituyen la designación que necesariamente ha de emplearse para individualizar el producto o servicio o señalar alguna de sus características esenciales, cuyo registro está prohibido, de aquéllas que sólo despiertan una mera evocación o sugerencia de uno u otras, cuyo registro sí está permitido (conf. CNCCFED, Sala I, causas 5195 del 19.4.77; 5903 del 31.10.77; 7722 del 23.2.79; 3443 del 26.7.85).

Desde esta perspectiva, en razón de las circunstancias de hecho descriptas en el considerando precedente en orden a los servicios que presta la aquí accionante y teniendo en cuenta que aquello que persigue el ordenamiento marcario (art. 2 inc. a) ley cit.) es evitar que los signos identificadores se confundan con el producto o servicio mismo, con su función, destino, cualidades o características, de tal manera que por esa vía se reconozca a su titular un ilegítimo monopolio se ejerza sobre el consumidor una indebida o desviada influencia, estimo que la designación "Servicio Electrónico de Pago", no puede ser registrada como marca para identificar servicios encuadrados en las clases 36 y 42 del Nomenclador.

En efecto, adviértase que conforme a la descripción del servicio que presta la empresa actora (efectuado en el considerando precedente), la designación cuyo registro se requiere es clara e inequívocamente designativa de las características, naturaleza y función de la prestación específica brindada, de tal suerte que se encuentra entonces alcanzada por la prohibición establecida en la norma citada,

USO OFICIAL

puesto que más allá de un simple proceso evocativo, el signo solicitado es directamente indicativo del servicio en cuestión (conf. CNCCFED, Sala I, causas 744 del 6.12.83 y 14.413 del 7.11.96).

Tengo especialmente presente a tal efecto, que la expresión solicitada tiene un significado propio que en forma breve y sencilla describe el tipo de servicio que provee la actora, por manera que aún cuando la designación del servicio de recepción de pagos y su transmisión por vía electrónica bien podría eventualmente ser efectuada de otra forma o con otras palabras específicas, resulta suficiente para cohibir su inscripción.

Es que carece de importancia que existan una o más expresiones para designar lo mismo, bastando que la requerida tenga el aludido efecto descriptivo (referido a las cualidades o propiedades o sistema del producto o servicio al que sin dudas alude) para que no pueda ser considerada como marca (conf. CNCCFED, Sala III, causa 6019/93 del 15.7.99; Otamendi, Jorge "Derecho de Marcas", pág. 69).

Se trata efectivamente el supuesto de autos, de un conjunto claramente descriptivo -bajo formas usuales- del servicio ya aludido, y no de una evocación original o dotada de capacidad distintiva propia o intrínseca, por lo que carece de aptitud marcaria (conf. CNCCFED, Sala I, causa 7440/99 del 3.6.04); de tal modo que en caso de ser registrada la marca en cuestión, ello implicaría sacarla del uso general y permitir su monopolio (conf. CNCCFED, Sala III, causa 4486/93 del 25.3.94), por lo que eventuales competidores no podrían servirse de tales términos conocidos y comprendidos por el público (conf.

# Poder Judicial de la Nación

HORACIO C. ALFONSO  
SECRETARIO

CNCCFED, Sala I, causa 18.303/06 del 25.6.98; Otamendi, J. "Derecho de Marcas", pág. 62 y sus citas en notas N° 85 y 88), bajo riesgo de incurrir en una infracción a los eventuales derechos del titular de un registro de tales características.

Ha de aclararse que para así razonar he tomado en cuenta los términos involucrados, a través del significado natural y corriente que ellos tienen en nuestro idioma (conf. CNCCFED, Sala I, doct. causa 1945 del 29.7.83), y de su empleo por el público en general en el lenguaje diario para la designación genérica del servicio aquí mencionado (conf. CNCCFED, Sala II, causa 3147/92 del 12.3.96; idem, Sala III causas 4673/97 del 16.8.01 y 6019/93 cit.; idem, id., v. Otamendi, J. op. cit., pág. 70, su cita en nota N° 123).

En mérito de ello, habida cuenta que la designación solicitada comporta una infracción a la previsión contenida en el art. 2 inc. a) de la ley de marcas, impone mantener las resoluciones recaídas en tanto idemifiquen el registro marcario.

Por las consideraciones vertidas, **FALLO:** I. Rechazando la demanda. En consecuencia mantengo la denegatoria emitida por la demandada en las Disposiciones N° M 553/00 y M 651/01 respecto del registro de la marca "Servicio Electrónico de Pago", solicitado bajo Actas N° 1.892.161/162 para distinguir servicios de las clases 36 y 42 del Nomenclador, respectivamente. II. Imponiendo las costas del juicio a la parte actora en su calidad de vencida y por no encontrar motivo justificado para apartarme del principio objetivo que rige la asignación de tales accesorios (art. 68 CPCC). A tal efecto, atendiendo al mérito, calidad y eficacia de la tarea

USO OFICIAL



Fdo: Luis María Marquies Juez Federal.

Es copia fel.

HORACIO C. ALFONSO  
SECRETARIO FEDERAL