

Poder Judicial de la Nación

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2007.-

Y VISTOS: para sentencia estos autos: “Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/denegatoria de registro”, de los que

RESULTA:

I.- A fs. 31/35 vta. se presenta, por apoderado, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. iniciando demanda contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial con el objeto de que se declaren mal denegadas la solicitudes de marca: “123.COM” (Acta N° 2.286.889), “123E.COM” (Acta N° 2.281.559) y “123CLICK.COM” (Acta N° 2.289.468), todas en la clase 38 y se ordene su registro. Con costas.

Dice que tales solicitudes fueron denegadas por el I.N.P.I. en razón de considerarlas confundibles con la marca “123VENDIDO.COM”, Registro N° 1.907.924 de la misma clase 38, lo cual resulta infundado.

Agrega que en todos los trámites administrativos se opuso “MARKENET S.A.” en base a sus solicitudes (en ése entonces en trámite) “123VENDIDO.COM” (Actas 2.231.900 de la clase 35 y 2.231.901 de la clase 38. También MARKENET retiró todas las oposiciones; no obstante ello la Oficina de Marcas citó, como antecedente para denegar las inscripciones, la solicitud de marca “123VENDIDO.COM” (Acta N° 2.231.901) de la clase 38. También el I.N.P.I. consideró que en las solicitudes de marca “123.COM” y “123E.COM” debía renunciarse al privilegio del término “COM” por considerarlo genérico-descriptivo.

Pese a renunciar a dicho privilegio y al retiro de oposiciones, en los tres casos, por parte de MARKENET S.A. se denegó el registro por considerar que existe “similitud confusionista” (art. 3° inciso b de la ley 22.362). Expone los argumentos por los que estima que son inconfundibles.



Poder Judicial de la Nación

Funda su derecho y ofrece prueba.

II.- A fs. 215/228 se presenta, por apoderadas, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial contestando la demanda y pidiendo su rechazo, con costas.

Luego de negar las afirmaciones de la actora a la falta de confusión entre los registros solicitados y el antecedente mencionado en las decisiones denegatorias, expone los fundamentos que dieron lugar a las mismas y que mantiene. A ello añade citas de doctrina y jurisprudencia que estima aplicables al caso.

Sostiene que ejerció su competencia técnico legal de conformidad a los fines de la ley de marcas como autoridad de aplicación. Al efecto, afirma que del cotejo clásico que debe realizarse surge la existencia de semejanzas suficientes como para cohibir el registro, verificación que fue legalmente practicada en el caso.

Acompaña documentación, funda su derecho y ofrece prueba. Hace reserva del caso federal.

III.- Abierta la causa a prueba (ver fs. 232) sólo produce la actora la informativa obrante a fs. 246/262. Habiéndose presentado alegatos a fs. 271/287 vta., se llamó autos para sentencia a fs. 290, y

CONSIDERANDO:

I.- Que, de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis, está acreditado (ver antecedentes administrativos obrantes a fs. 64/124) que la Oficina de Macas denegó los tres pedidos de inscripción de las marcas: "123E.COM" (Acta N° 2.281.599) a fs. 82; "123.COM" (Acta N° 2.286.889) a fs. 102; y "123CLICK.COM" (Acta N° 2.289.468) a fs. 121. En todos los casos, se invocó el art. 3, inciso b, de la ley de marcas que prohíbe el registro de marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios. Y, como antecedente, se citó la marca "123VENDIDO.COM" (Registro N° 1.907.924 de la clase 38).

II.- Que examinados todos los conjuntos marcarios se advierte

Poder Judicial de la Nación

claramente que comienzan y terminan con los mismos números y letras "123...COM", circunstancia que configura en todos ellos una gran aproximación desde cualquiera de los planos en que debe efectuarse cotejo. Dicha aproximación es consecuencia de tales elementos copacticipados que -a mi juicio- no logran ser desvirtuados por los elementos desemejantes.



En efecto, los números iniciales que componen el conjunto (123) y la terminación idéntica (COM) resultan preponderantes por su relevancia marcaria a los fines de la identificación por el eventual público consumidor. Los elementos distintos (CLICK-E-VENDIDO), agregados en el medio de los respectivos conjuntos, obran como meras variantes de aquéllos otorgando mayor relevancia o vigor marcario a la porción común.

II.- En tal sentido, no es dudoso que, como lo señala el I.N.P.I. en su responde, ello acarrea la confusión indirecta. Es decir, inducir a error sobre el origen de los servicios en el público consumidor, apareciendo también todos los conjuntos como una "familia" de marcas que reconocen un mismo origen. A ello nada quita, ni pone, la renuncia al privilegio de la palabra "COM", puesto que a los fines del cotejo los elementos comunes cuentan también. Lo que importa es que los conjuntos (integrados por todos sus elementos) sean distinguibles y no vocablos aislados que pierdan significación decisiva en aquéllos.

En tales condiciones, entiendo que las semejanzas son mayores que las diferencias en cualquiera de los ámbitos del cotejo: gráfico, fonético e ideológico, aunque es sabido que basta que se de en uno sólo de dichos planos. Por consiguiente, no son claramente distinguibles como lo exige el art. 3, incisos a y b de la ley 22.362.

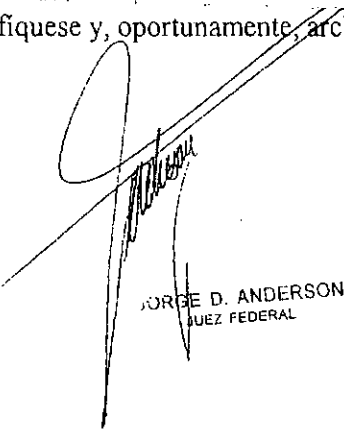
III.-Se ha sostenido reiteradamente el derecho de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial para cuestionar la admisibilidad de un registro, aún sin mediar oposición de parte interesada (confr. CNFed., Sala Civ. y Com. II, causa 1295 del 16/6/82). En este caso, a pesar que no existe oposición de quien tiene la marca registrada, no hay razón para

Poder Judicial de la Nación

que la citada Dirección no pueda oponerse ya que al poder de policía del Estado puede ejercerse siempre que estén en juego derechos de carácter general, tales como la defensa del público consumidor, que como destinatario de los productos, debe ser indudablemente protegido no tolerándose registros confundibles.

Por todo lo expuesto, FALLO: Rechazando la demanda deducida. Con costas a la vencida (art. 68 del Cód. Procesal).

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-



JORGE D. ANDERSON
JUEZ FEDERAL