

*Poder Judicial de la Nación*

CAUSA N° 6698/2003      LABORATORIO DE APLICACIONES ELECTRÓNICAS  
JUZG. N° 11              S.R.L. C/INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIE-  
SECR. N° 21              DAD INDUSTRIAL S/DENEGATORIA DE REGISTRO.

AAAS

En Buenos Aires, a los 6 días del mes de ~~octubre~~ de dos mil nueve reunidos en acuerdo los señores Jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en recurso interpuesto en autos: "LABORATORIO DE APLICACIONES ELECTRÓNICAS S.R.L. C/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL S/ DENEGATORIA DE REGISTRO", respecto de la sentencia de fs. 199/201 vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden: señores Jueces de Cámara doctores Alfredo Silverio Gusman, Ricardo Victor Guarinoni y Eduardo Vocos Conesa.

A la cuestión planteada, el señor Juez de Cámara doctor ALFREDO SILVERIO GUSMAN dijo:

I. El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo I.N.P.I.) emitió la Disposición 28.846/02 de fecha 23/11/2002, por medio de la cual denegó el registro de la marca de denominación "AUDIOTEST" en la clase 9 (limitada para distinguir únicamente "aparatos e instrumentos científicos, eléctricos -excluyendo la radio o aquéllos que tengan que ver con las comunicaciones-, de medir, de control o de enseñanza"), requerida por LABORATORIO DE APLICACIONES ELECTRÓNICAS SRL con fecha 18/08/1999.

La motivación de ese acto administrativo se basa en que la marca "AUDIOTEST" no reúne los requisitos de fondo y de for-//

U  
S  
O  
O  
F  
I  
C  
I  
A  
L

COPIA

ma previstos en la Ley de Marcas. Asimismo, el ente administrativo tuvo en cuenta la opinión expresada en el dictamen emitido por la Dirección de Marcas del I.N.P.I., en cual desaconsejó el registro por entender que el caso encuadraba en la prohibición absoluta prevista en el artículo 2º, inciso a), de la Ley de Marcas. Dicha norma prevé que "... no son registrables: a) los nombres, pala-bras y signos que constituyen la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir, o que sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades u otras características".

II. Contra dicho acto administrativo, SOCMA AMERICANA S.A. interpuso demanda a efectos de que la Justicia Federal procediese a anular la disposición en cuestión. Al fundar su pretensión (ver fs. 13/19 y 44/45), la accionante sostuvo que la voz "AUDIOTEST" no es capaz de identificar a producto alguno, por lo que no existiría un bien -dentro de tal clase- cuya denominación común, usual, técnica o vulgarizada sea la del nombre propuesto como marca por la accionante. Agregó que, tras efectuarse las publicaciones de rigor en el boletín de marcas y con la salvedad de una única oposición que fue posteriormente levantada, tal solicitud de registro no fue cuestionada por terceros. Argumentó asimismo que el vocablo "AUDIOTEST" fue de su creación, y que ha venido utilizándola como marca desde hace más de dos años, sin que se haya producido confusión o trastorno alguno en el mercado. En tal dirección, sostuvo que la marca propuesta configura un nombre de fantasía que no designa producto alguno de los involucrados en el caso, y que al no constituir la denominación necesaria de producto alguno, ni ser susceptible de inducir a error al público consumidor respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, cualidades y otras características, la misma no está incurso en la prohibición legal antes señalada. A ello, agregó ////

*Poder Judicial de la Nación*

Causa N° 6698/2003

2

1117

que la denegatoria resulta inexplicable a la luz de la gran cantidad de marcas que han sido registradas para la clase 9, y en cuya conformación lingüística se han incluido sea el término "AUDIO" o "TEST".

Tras haberse corrido el traslado de rigor, el I.N.P.I. presentó su contestación de demanda, solicitando se rechace la acción incoada.

En defensa de la validez de su acto administrativo, sostuvo (ver fs. 132/142) que la marca cuyo registro se pretendió no conformaba un medio de identificación de un producto o servicio respecto de los restantes comercializados en un determinado mercado. Así, entendió que la voz "AUDIOTEST" no cumplía con la finalidad primordial de toda marca, cual es la de distinguir los bienes, productos o servicios, como instrumento para la protección de los consumidores. Considera a su vez, que la denominación no puede ser entendida como una creación de fantasía, en tanto el público medio interpretará fácilmente que "AUDIOTEST" es un producto para testear o probar la capacidad de audio de algo o alguien. Por otra parte, argumentó que la existencia de registros de marcas en las cuales se habían utilizado los términos "AUDIO" o "TEST" no conmovía el razonamiento ya expresado, por cuanto en aquellos casos los titulares de las marcas le habían adicionado a los mencionados términos, algún o algunos otros de fantasía a efectos de cumplir con los requerimientos de la Ley de Marcas. Por último, respecto de la supuesta explotación comercial de la voz "AUDIOTEST", expresó que si bien la actora puede comercializar alguna línea de productos con la denominación apuntada, ello no obliga en modo alguno a la autoridad de aplicación a conceder el derecho a la marca si ésta no cumple con los requisitos legales en cuestión.

U  
S  
O  
O  
F  
I  
C  
I  
A  
L

III. A fs. 199/201 vta. el magistrado resolvió rechazar la demanda, confirmando la Disposición N° 28.846/02 dictada por el I.N.P.I., con relación a la solicitud de registro de la marca denominada "AUDIOTEST" para distinguir los productos de la clase 9 y bajo las limitaciones antes descriptas.

El sentenciante entendió que el signo en análisis se encontraba dentro del ámbito de prohibición consagrado en el art. 2, inc. a) de la ley 22.362. Para arribar a tal conclusión, partió de considerar que la marca cuyo registro fue denegado, estaba compuesta por dos vocablos: "AUDIO", relativo a sonidos o audición, y "TEST", siendo su principal acepción la de examen o prueba; y que bajo tales significados, el vocablo tal como fue propuesto informaba sobre un procedimiento (examen o prueba) a través de sonidos o audición en una clase que contempla aparatos e instrumentos que se pueden emplear para dichos fines. Estudiando tal situación, puso de resalto la división que existe entre una marca evocativa -cuyo registro no está prohibido- y una marca descriptiva -cuyo registro sí está vedado-, destacando que la importancia de la distinción reside en que la última comunica directamente a las cualidades o características del producto. Bajo tales premisas, concluyó que "AUDIOTEST" constituía una marca cuanto menos descriptiva de la naturaleza o función de alguno de los productos a distinguir, entendiendo así que la denominación propuesta por la actora efectivamente se veía afectada por la prohibición prevista en la norma antes indicada.

Así también, volviendo sobre el análisis efectuado respecto de la marca propuesta, el "a quo" puso de resalto que a los términos descriptivos ya estudiados, no se le agregó elemento de fantasía alguno que pudiera otorgarle un carácter distintivo.

Por último, recordó que cuando la solución de un conflicto como el presente pudiese llevar a razonables dudas en cuanto a si una determinada denominación es o no registrable, ///

*Poder Judicial de la Nación*

Causa N° 6698/2003

3

1120

procedería estarse por vedar el registro a fin de no proteger una situación que no se ha presentado nitida a la luz de los preceptos y la finalidad de las normas que regulan la materia.

En lo que concierne a los accesorios del pleito, conforme con lo dispuesto en el art. 68 del C.P.C.C.N., fueron impuestos a la actora vencida.

IV. Contra la sentencia dictada, Laboratorio de Aplicaciones Electrónicas interpuso recurso de apelación, expresando sus agravios a fojas 219/221. En dicha pieza aduce: a) El "a quo" procedió a desmembrar el vocablo "AUDIOTEST" y a analizar y definir sus voces componentes en forma aislada, apartándose de la realidad debatida en autos, a saber, si la palabra "AUDIOTEST" como un todo íntegro es susceptible de ser registrada como marca; b) Yerra el decisorio en tanto no tomó en cuenta el carácter "fantasioso" del conjunto de vocablos unidos por la actora en la designación "AUDIOTEST", sumatoria de términos que dio lugar a una nueva palabra hasta ese entonces inexistente; c) La interpretación realizada por el Magistrado en cuanto a estarse ante una denominación descriptiva es errónea, ya que existiría una pluralidad de acepciones y significados de los términos analizados que evidenciaría la falta de una concreta designación y, por el contrario, la presencia del carácter evocativo de la denominación; d) El "a quo" no tuvo en cuenta el proceder comercial de la accionante, quien habría actuado en el mercado con la denominación en estudio sin haberse producido errores, confusiones o engaños a la buena fe o ignorancia de los consumidores, ni haberse generado un monopolio a su favor; e) En cuanto a las costas, habiendo resultado indispensable para la actora presentarse ante los tribunales para lograr el registro //

de su marca, entiende que no debe cargar con ella.

Corrido el traslado pertinente, el I.N.P.I. contestó los agravios presentados por la parte actora a fojas 223/230 en donde manifestó su acuerdo con los términos expresados por el decisor de la anterior instancia.

V. Resumidas de tal modo las cuestiones entre las partes, es momento de ingresar al análisis de fondo que suscita estos autos. El punto neurálgico que debe esclarecerse es si la denominación "AUDIOTEST" en la clase 9 -con el alcance de la delimitación efectuada por la propia parte actora- cuyo registro ha sido denegado, constituye una nominación descriptiva de alguno de los productos englobados en el aludido conjunto, dando a conocer mediante la evocación de su voz su naturaleza o las cualidades que lo definen (posición del acto administrativo enjuiciado); o si, por el contrario, se trata de una marca de carácter evocativo que encuadra fuera en la prohibición descripta en el artículo 2º, inciso "a" de la Ley Nº 22.362 (posición de la parte actora).

Para resolver el entuerto, en primer lugar es menester estudiar en forma detenida la composición de la referida clase del nomenclador internacional, junto con sus notas explicativas, explicitadas en el Decreto Nº 558/81, y bajo las previsiones efectuadas por la propia accionante al delimitar el espectro del registro peticionado, a efectos de poder comprender la integración de los rubros en cuyo ámbito se requiere el registro.

La clase 9 se refiere a los "Aparatos o instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos (incluso la radio), fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de balizamiento de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos automáticos que se ponen en marcha mediante la introducción de una moneda o de una ficha; máquinas ///

*Poder Judicial de la Nación*

Causa N° 6698/2003

1121

4

parlantes; cajas registradoras, máquinas de calcular; aparatos extintores". Ahora bien, conforme lo han manifestado ambas partes del proceso, la solicitante delimitó el registro requerido a "aparatos e instrumentos científicos, eléctricos -excluyendo la radio o aquéllos que tengan que ver con las comunicaciones-, de medir, de control o de enseñanza". Siguiendo las notas explicativas del caso, tal detalle comprende a los aparatos e instrumentos de investigación científica para laboratorios; los aparatos e instrumentos eléctricos que no estuvieren comprendidos en otras clases -y excluyendo, para este caso, la radio o aquellos que tengan que ver con las comunicaciones-; los aparatos e instrumentos de medición, con la salvedad de aquellos de relojería y otros instrumentos cronométricos; y aquéllos destinados al control, con la exclusión de los relojes de control.

VI. Frente a la clase señalada, resulta razonable sostener que la marca "AUDIOTEST" conforma una denominación descriptiva a la luz de los productos que dicha clase pretende distinguir.

Para arribar a dicha conclusión, en primer lugar es necesario desentrañar el significado del vocablo en estudio, conforme las reglas, definiciones y usos lingüísticos que rigen en un lugar y tiempo determinado. Sin requerir mayores fuentes que las brindadas por las mismas partes de este proceso, no parece haber lugar a dudas en cuanto a que la palabra "AUDIOTEST" trasluciría en el imaginario social de nuestra comunidad la referencia a un aparato, instrumento, artefacto cuyo fin sea la de medir, detectar o probar sonidos.

Por cierto, tal inteligencia no resulta cuestionable por el hecho que se analicen de manera desmembrada las voces ////

U S O O F I C I A L

que componen el término en cuestión, puesto que en el caso y dada la debilidad de los vocablos utilizados -en razón del uso común- que ambos tienen en el mercado de algunos de los productos de la clase 9-, los mismos esbozan un significado idéntico ya sea que se las visualice de manera individual o como un todo uniforme. En función de ello, si se tiene en cuenta la primera impresión que deja la aprehensión espontánea de la palabra, se verá que es la misma que se desprende de sus dos componentes percibidos separada y seguidamente.

Así las cosas, entiendo acertado el juicio efectuado por el "a quo" al considerar a la denominación propuesta como una marca descriptiva, por cuanto el término en sí mismo no busca imprimir en el posible consumidor una idea, una referencia indirecta de lo que el bien trata, sino más bien una certeza sobre lo que sería uno de los productos englobados en la clase descripta. En tal sentido, la designación dista de ser una evocación en tanto no sólo no hay en ella elemento alguno que le brinde un grado de fantasía sino que, muy por el contrario, se compone de dos palabras que describen no una cualidad del producto sino directamente las características principales y necesarias del mismo, circunstancia que es susceptible de perturbar la competencia mercantil y generar un estado de confusión en el consumidor.

Lo hasta aquí señalado es suficiente para confirmar la sentencia apelada, pues el agravio vinculado a la falta de consideración por parte del "a quo" respecto del correcto proceder comercial de la accionante, quien habría actuado en el mercado con la denominación en estudio sin haberse producido errores, confusiones o engaños a la buena fe o ignorancia de los consumidores, ni haberse generado un monopolio a su favor, carece de aptitud para modificar la solución que postulo al Acuerdo.

////

*Poder Judicial de la Nación*

Causa N° 6698/2003

5

1122

VII. En mérito a lo expuesto, voto por confirmar lo resuelto en primera instancia respecto de la legitimidad de la Disposición N° 28.846/02, rechazando el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, con costas en atención al principio objetivo de la derrota (art. 68 C.P.C.C.N.).

El señor Juez de Cámara doctor Ricardo Víctor Guarinoni, por razones análogas a las aducidas por el señor doctor Alfredo Silverio Gusman, adhiere a las conclusiones de su voto.

El señor Juez de Cámara doctor Eduardo Vocos Conesa no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Con lo que terminó el acto. ALFREDO SILVERIO GUSMAN - RICARDO VÍCTOR GUARINONI -.

Es copia fiel del acuerdo original que obra en las páginas n°            a n°            del Libro de Acuerdos de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Buenos Aires,            de octubre de 2009.-

Y VISTOS: por lo que resulta del acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada con el alcance que surge del considerando VII del primer voto.

U  
S  
O  
O  
F  
I  
C  
I  
A  
L

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

RICARDO VÍCTOR GUARINONI