

Concuerda con el original que tengo ante
mi vista. Consta. *[Firma]*

SILVINA A. BRACAMONTE
SECRETARIA

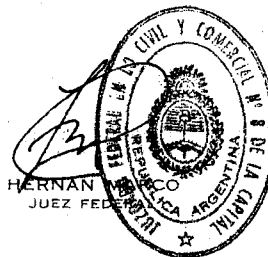
REGISTRO N°: 159.

AUTOS: "MARS INCORPORATED c/ INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
s/denegatoria de registro".

EXPEDIENTE N° 92/05.

SECRETARÍA N° 15.

/// nos Aires, 5 de noviembre de 2009.



AUTOS Y VISTOS:

Para dictar sentencia en estas actuaciones de las que

RESULTA:

1º). A fs. 66 y vta. se presenta el apoderado de "MARS INCORPORATED" promoviendo demanda contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, a fin de que se revoque la resolución dictada por ese organismo mediante la cual se denegó el registro de la marca figurativa solicitada por su parte mediante Acta n° 2.272.440, en la clase 31.

Dice que acciona para interrumpir el plazo previsto por el art. 16 de la ley 22.362, haciendo reserva de ampliar su pretensión.

A fs. 70/74 vta. amplía los fundamentos de su acción, manifestando que la marca en cuestión consiste en el "color púrpura en los envases, envoltorios, folletos y demás material publicitario utilizado con relación a alimentos para mascotas".

Expresa que la denegatoria del I.N.P.I. se funda en la prohibición del art. 2, inc d), de la ley de marcas, sosteniendo que la doctrina citada en la resolución cuestionada admite la registrabilidad de un color en tanto fuere característico.

Manifiesta que su representada distingue con la marca "WHISKAS" y con el color púrpura solicitado, sus productos alimenticios para mascotas, recordando el valor que tiene un color en la identificación de un artículo, asociación que puede verse perjudicada si otro competidor usa uno igual.

USO OFICIAL

Enumera diversas marcas que se asocian con un determinado color, señalando que la denegatoria impugnada priva a su mandante de impedir que otros registren y usen signos con el color requerido.

Hace reserva del caso federal; ofrece prueba y solicita que se haga lugar a la demanda en la forma pedida, con costas.

2º). A fs. 104/117 comparecen las letradas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial contestando la presente acción, negando en general y en particular los hechos alegados por la actora, relatando los antecedentes administrativos de la marca origen de este litigio.

Dicen que la solicitud aludida no cumple con la finalidad marcaria como medio de identificación de un producto del art. 2, inc. d), de la ley 22.362, cuya constitucionalidad no objeta la demandante.

Citan jurisprudencia y doctrina en apoyo de su postura, afirmando que no es posible conceder un monopolio sobre el "color púrpura", el que también es usado por otros comerciantes para distinguir productos similares, cuyo detalle realizan.

Expresan que la única excepción a todo lo expuesto estaría dada por la marca notoria, cualidad que no reviste la solicitada, señalando que es irrelevante la importancia económica que invoca la peticionante.

Destacan el error en que incurre la demandante quien luego de contestar la vista respectiva, acompañó nuevas reivindicaciones de las que resulta que el color solicitado es para distinguir los envoltorios del producto, folletos y material publicitario, artículos éstos que son propios de la clase 16 y no de la clase 31.

Reiteran conceptos vinculados a la necesidad de evitar un monopolio indebido y a la función que debe desempeñar una marca, exponiendo las funciones a cargo de su mandante como autoridad de aplicación de ley marcaria y el cumplimiento en este caso del procedimiento legal pertinente.

Ofrecen prueba; fundan en derecho su postura; sostienen que de no admitirse los fundamentos de la denegatoria impugnada, las costas deben ser

HERNAN MARCO
JUEZ FEDERAL

Concuerda con el original que tengo a
mi vista. Consta.

SILVINA A. BRACAMONTE
SECRETARIA



impuestas por su orden; hacen reserva del caso federal, solicitando el rechazo de la demanda, con costas.

3º). A fs. 136 se abre la causa a prueba; a fs. 210 queda el expediente a los fines del art. 482 del C.P.C.C.; a fs. 215/218 vta. alega la actora; a fs. 222/223 vta. hace lo propio el demandado; a fs. 239 se llaman "autos para sentencia", y

CONSIDERANDO:

1º). Que con las constancias documentales que en fotocopia obran a fs. 1/64, correspondientes a la solicitud marcaria nº 2.272.440, las que han sido adjuntadas a estas actuaciones por la actora y no controvertidas por la demandada (ver fs. 105, punto IV), queda debidamente acreditado el conflicto traído a decisión judicial, motivado en la denegatoria pronunciada por el I.N.P.I. respecto del registro como marca figurativa del "COLOR PÚRPURA" pretendido por la accionante para distinguir "envases, envoltorios, folletos y demás material publicitario utilizado con relación a alimentos para mascotas" en la clase 31 (ver fs. 55/56).

En tales condiciones, corresponde determinar si el signo que la demandante pretende registrar en la citada clase del actual nomenclador marcario, encuadra efectivamente en las prohibiciones legales invocadas por la autoridad administrativa en el dictamen de fs. 58, en el cual se basó la denegatoria nº 34.774 que se impugna en esta litis (ver fs. 58).

A esos efectos, señalo que para dilucidar la presente controversia analizaré los extremos y pruebas que conceptúo necesarios para la debida resolución del litigio; esto así, pues sabido es que el juzgador no está obligado a seguir a las partes en todos sus razonamientos, ni analizar los argumentos que estime no sean decisivos, ni a examinar o ponderar cada una de las probanzas aportadas a la causa, sino sólo aquellas consideradas conducentes para fundar la decisión que en definitiva se adopte (Fallos: 272:225; 276:132; 280:320; 294:466; 294:466; entre otros).

Dichas precisiones son necesarias atendiendo al enfoque que cada una de las partes ha dado a las diversas cuestiones introducidas en sus respectivos escritos

USO OFICIAL

constitutivos del proceso, como así también a las conclusiones que ellas extraen de los distintos tópicos y elementos probatorios que conforman este pleito.

2º). Sentado lo expuesto, es necesario recordar que, como principio, el ordenamiento marcario persigue evitar que los signos identificadores se confundan con el producto o servicio mismo, con su función, destino o cualidades, debiendo buscarse esa vinculación entre marca y producto o servicio a través del significado que su conformación tiene en el uso corriente (conf. C.N.Fed. Civ. y Com. Sala I, doctrina, causa n° 1945 del 29-7-83, entre otras); para ello, es menester precisar las circunstancias que caracterizan este proceso, pues también en la materia que ahora nos ocupa cabe atenerse a la realidad de los hechos, a fin de no arribar a conclusiones desvinculadas de las particularidades que singularizan la controversia traída a decisión judicial (C.N.Fed. Civ. y Com. Sala II, causa n° 11.947/03 del 11-11-08; Sala I, doctrina causa n° 1.903 del 24-6-83; Sala III, causa del 26-8-92, L.L. T. 1.993-B, pág. 187; entre otras).

En ese sentido, señalo que la prueba producida en estas actuaciones, pone en evidencia que el "color púrpura" que se pretende registrar mediante la solicitud instrumentada en el acta n° 2.272.440, es utilizado para distinguir envases, folletos y material de publicidad, no sólo por la actora, sino también por otras empresas que actúan en el ramo en que la peticionante desarrolla su actividad habitual (conf. constancias de fs. 93, 95, 96/99), cuya autenticidad no ha sido desconocida por la demandante (ver fs. 134/5).

Dichas circunstancias, ponen de manifiesto que la exclusividad que la peticionante invoca a su favor, no encuentra correlato en la realidad comercial vigente en el ámbito de envoltorios y material publicitario relacionado con los alimentos para mascotas, no habiéndose invocado en autos ni acreditado que esa particularidad hubiera generado conflictos como los que la accionante dice querer evitar con el registro peticionado.

Asimismo, no es superfluo puntualizar que tampoco existe prueba alguna en autos de marcas registradas conformadas sólo con el color lila, o el marrón,

o el violeta, o el verde, o el amarillo, o el colorado, etc., como en forma reiterada lo ha manifestado en esta litis la solicitante del color "púrpura".

3º). Que en lo relativo a la posibilidad de registrar ~~como marca un~~ sólo color, en este caso el "púrpura" aludido en la solicitud de fs. 1 ~~no~~ estipulado en el envase de fs. 189, estimo que el texto de la ley marcaria es claro ~~en cuanto a~~ en cuanto a que proscribe el registro de un sólo color o de los denominados "colores lisos" (conf. Bertone-Cabanellas, "Derecho de Marcas", T. 1, pág. 415, n°23; Martínez Medrano-Soucasse, "Derecho de Marcas", pág. 78, n° 4); en tales condiciones, haciendo abstracción de la clase en la que se pide el registro origen de esta controversia, no es dudoso concluir en que la accionante no puede pretender ningún tipo de monopolio sobre el color "púrpura" que utiliza en sus envases y folletos, con los cuales comercializa sus productos identificados con la marca "WHISKAS" (conf. C.N.Fed. Civ. y Com., Sala III, causa n° 2.986/98 del 2-2-06).

Ello así, pues cuando el color único se extiende a todo el material del producto, como aquí acontece, pasa a ser un elemento del respectivo objeto perdiendo su idoneidad como signo de identificación marcaria en razón de su generalidad, convirtiéndose en una nota difusa, corriente y no distintiva (conf. C.N.Fed. Civ. y Com., Sala I, causa n° 3.263/02 del 6-12-07).

Sobre tales bases, juzgo que la resolución denegatoria que se impugna en autos, se ajusta a la expresa disposición del art. 2, inc. d), de la ley 22.362, de modo que el registro pretendido por la parte actora ha sido bien denegado por la autoridad de aplicación competente en materia marcaria, habida cuenta de que en el concreto caso sub examen, no concurren ninguno de los supuestos de excepción en los cuales sería admisible el registro de un único color (contorno delimitado; combinación de fajas, dibujos coloreados; palabras; conf. Bertone-Cabanellas, ob. cit., T. 1, pág. 417/9).

Por los fundamentos que anteceden, doctrina y jurisprudencia citadas, **F A L L O:** rechazando la demanda; en consecuencia, ratifícase la resolución administrativa N° 34.774 del 9-3-04 dictada por el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL a fs. 58, en cuanto deniega la solicitud de marca

figurativa "COLOR PÚRPURA" efectuada por "MARS INCORPORATED" bajo acta nº 2.272.440, para distinguir "envases, envoltorios, folletos y demás material publicitario utilizado con relación a alimentos para mascotas" en la clase 31 del actual nomenclador, desestimándose el registro de ella.

Las costas del proceso se imponen a la parte actora, toda vez que no encuentro motivos atendibles para prescindir del principio general que en esta materia consagra el art. 68 del C.P.C.C.

A esos efectos, regulo los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte demandada, en las sumas de [REDACTED] para la Dra. H.T. Dávila, de \$ [REDACTED] para la Dra. M. Borgareillo y de [REDACTED] para la Dra. M.J. Vázquez; y los del letrado apoderado de la parte actora, Dr. J. Otamendi, en la suma de [REDACTED], atendiendo al mérito, eficacia y extensión de la labor profesional desarrollada en autos, a las etapas procesales y a las tareas cumplidas en ellas por cada uno de los letrados intervinientes y a la naturaleza de este proceso (conf. arts. 6, 7, 9, 10, 37 y 38 de la ley 21.839, según texto de la ley 24.432).

Regístrese, notifíquese, comuníquese al I.N.P.I. mediante oficio cuando este fallo quede firme y, oportunamente, archívese, previa devolución a la demandante de los elementos reservados en Secretaría según nota de fs. 75 vta.



HERNAN MARCO
JUEZ FEDERAL

REGISTRADO BAJO EL Nº 159 AL Fº 45
DEL LIBRO DE SENTENCIAS - INTERLOCUTORIOS
EL 5/11/09



Silvana A. Bracamonte
Secretaría