

Poder Judicial de la Nación

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2008.-

Y VISTOS: para sentencia estos autos: “Stolovitszky, Horacio Daniel c/INPI s/denegatoria de registro”, de los que

RESULTA:

I.- A fs. 318/332 se presenta, por apoderado, Horacio Daniel Stolovitszky iniciando demanda contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial por denegatoria de inscripción de las marcas: “ARGENTINA.COM” (Acta N° 2.159.892), “ARGENTINA PUNTO COM” (Acta N° 2.159.890), ambas de la clase 38 del nomenclador internacional.

Señala que efectuada la publicación pertinente en el Boletín de Marcas, ningún tercero formuló oposición a las solicitudes, ni la oficina de Marcas citó antecedentes que considere confundibles, por lo que pasaron a estudio de concesión. En diciembre de 1999 la Dirección concedió una vista en la que pide que se renuncie al privilegio sobre los términos “punto com” y “.com”, como así que se asuma el compromiso de utilizar las marcas en su conjunto y la presentación de nuevas descripciones. No obstante, no haber sido notificado de dicha vista procedió a contestarla cumpliendo con los requisitos solicitados.

Aclara que la contestación de reparo se hizo al sólo efecto de agilizar el trámite, por cuanto resulta improcedente. En efecto, dice que nunca reivindicó derecho especial sobre las partículas sino por el conjunto, por lo tanto no es posible renunciar a un derecho que no ha sido reivindicado. Tacha de absurdo el compromiso pedido puesto que las marcas se deben usar como fueron solicitadas y concedidas, es decir en conjunto. A pesar de ello, la Dirección de marcas resolvió conceder una nueva vista exponiendo “...Dése vista al interesado de lo establecido en el art. 3 inciso d de la ley 23.362...”. Se contestó pidiendo aclaración de los fundamentos de la denegatoria sin que se haya obtenido una respuesta, de modo que no están reunidos los presupuestos básicos para declararla. Planteó un recurso jerárquico con resultado negativo, por lo

Poder Judicial de la Nación

que se ve obligado a litigar judicialmente solicitando se haga lugar a las inscripciones pedidas. Con costas.

Expone los argumentos por los que considera procedente la pretensión, acompaña documentación y ofrece prueba. Funda su derecho y hace reserva del caso federal.

II.- A fs. 449/469 vta. se presenta, por apoderada, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial contestando la demanda y pidiendo su rechazo, con costas.

Luego de una negativa pormenorizada de las afirmaciones hechas en el escrito de inicio aunque reconoce el procedimiento relatado que culminó con la Disposición N° M-325/02 denegatoria del registro, así como el rechazo del recurso jerárquico por Resolución P 027 del 26/1/2004.

Sostiene la falta de aptitud registral de las solicitudes como marcas denominativas, ya que los términos inducen a error al consumidor medio respecto del origen de los servicios cuya identificación se pretende (art. 3° inc. d de la ley de marcas). A continuación expone los argumentos por los que considera la validez de la denegatoria cuestionada por el actor, principalmente su falta de capacidad distintiva. Acompaña documentación, ofrece prueba y hace reserva del caso federal.

III.- Abierta la causa a prueba (ver fs. 478) se producen las obrantes en los respectivos cuadernillos. Habiéndose presentado alegatos a fs. 572/594., se llamó autos para sentencia a fs. 597, y

CONSIDERANDO:

I.- Que, de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis, está acreditado (confr. antecedentes administrativos obrantes a fs. 3/24 y fs. 29/424) que la Oficina de Marcas denegó los dos pedidos de inscripción de las marcas: "ARGENTINA.COM" (Acta N° 2.159.890) en la clase 38 internacional. En ambos casos, se invocó el art. 3, inciso d), de la ley 22.362.

Poder Judicial de la Nación

Asimismo se rechazó el recurso jerárquico interpuesto por el actor, tal como surge de las constancias obrantes a fs. 422/435, manteniéndose las Resoluciones denegatorias N° 28.720 del 27/8/02 y Resolución PO27 del 26/1/04 confirmando la denegatoria 28.720 del 24/6/03 (ver fs. 432/350 y Disposición M-525-02 a fs. 23/24).

II.- Que en primer lugar debe señalarse que la disposición M-252/02 (confr. fs. 23/25) el fundamento de las denegatorias se corresponde con el dictamen tercero al que se remite y que en copia obra a fs. 21/22. En tal sentido, la prohibición de registrar se basa en el art. 3 inciso d) de la ley de marcas que veda el registro de aquellas denominaciones capaces de inducir a error o provocar error al consumidor que lo lleva a creer que está adquiriendo su producto o servicio que ofrece unas determinadas características o calidad que no corresponden a la realidad del mismo. Aclarando que el signo es engañoso si proporciona una idea o información errónea respecto de los servicios para los que solicita la inscripción.

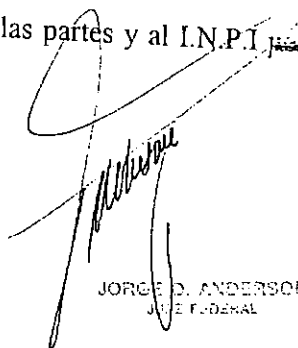
Que la clase 38 comprende comunicaciones de modo que las expresiones "ARGENTINA.COM" y "ARGENTINA PUNTO COM" están compuestas de: por un lado, de una expresión propia de los dominios de Internet (PUNTO COM) a cuyo privilegio se renunció; y por otro, ARGENTINA palabra que es, por sí sola, inmonopolizable y carente de capacidad distintiva para tales servicios. A ello cabe añadir que su combinación "ARGENTINA.COM" lleva al eventual consumidor, como lo decidió el I.N.P.I., a la falsa creencia de que el servicio de comunicación respectivo es de procedencia estatal y/o protección o amparo oficial, lo cual -tratándose de un particular- es obviamente engañoso acerca de su origen, en los términos del art. 3 inciso d) de la ley 22.362. Adviértase también que lo contrario importaría otorgar un privilegio indebido sobre la palabra ARGENTINA, cuyo uso puede ser admitido, pero combinada con otros elementos que tornen al conjunto claramente distinguible (confr. oficio del I.N.P.I. reservado en Secretaría).

Poder Judicial de la Nación

III.- Por último cabe destacar que el I.N.P.I. tiene derecho a cuestionar la admisibilidad de un registro, aún sin mediar oposición de parte interesada (confr. CNFed., Sala Civ. y Com. N° 2, causa 1295 del 16/8/82). En el caso, no hay razón para que la Oficina de Marcas no pueda oponerse ya que el poder de policía puede ejercerse siempre que estén en juego derechos de carácter general, tales como la defensa del público consumidor que, como destinatario de los servicios, debe ser indudablemente protegido no tolerándose registros que lleven a error sobre su naturaleza, propiedad y características. La posibilidad de que inadvertidamente no se haya cuestionado una expresión similar "ARGENTINA.ON LINE" no implica que se deba persistir en el error de admitir registros engañosos.

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

Regístrese, notifíquese a las partes y al I.N.P.I. y, oportunamente, archívese.-



JORGE D. ANDERSON
Jefe Federal