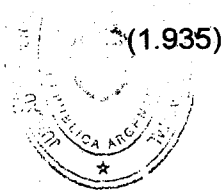


Poder Judicial de la Nación

S.D.: 213/09

Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.-



Y VISTOS:

Para sentencia estos autos caratulados **LOUIS VUITTON MALLETIER** contra **INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL** sobre **DENEGATORIA DE REGISTRO**, Secretaría N° 8, de los que

RESULTA:

1.- A fs. 17, 180 y 282/4 se presenta, mediante apoderado, **LOUIS VUITTON MALLETIER** e impugna la resolución denegatoria dictada en el expediente de la marca solicitada bajo acta N° 2 334.806 para distinguir solamente artículos de cuero o de imitaciones de cuero, especialmente los que detalla a fs. 177 y vta.

Señala que solicitó como marca un relieve característico y peculiar que emplea con éxito desde 1985 y que se encuentra registrado en numerosos países; relieve particular, característico, distintivo, que es conocido en el mundo como "EPI".

Destaca que, publicada la solicitud, no se presentaron oposiciones de terceros, pero el INPI le confirió una vista entendiendo que no cumplía con lo previsto en los artículos 2 inc. b) y 1 de la ley 22.362, vista que fue contestada señalando que la marca no se encuentra comprendida en el inc. b del artículo 2 de la ley de marcas y el 1° expresamente prevé los relieves.

Agrega que, más tarde, recurriendo a un formulario preimpreso -a su modo de ver inaplicable al caso- se

USO OFICIAL

aconsejó denegar la solicitud y fue posteriormente denegada mediante el dictado de una disposición ómnibus (50 solicitudes de distintos titulares) y de su simple lectura se desprende su nulidad absoluta, por violar, abiertamente, los artículos 7 incisos b y e y 1º inciso f apartado 3 de la ley 19.549, toda vez que se ha vulnerado su derecho a que el acto haga expresa consideración de los argumentos de su parte, en tanto resultan conducentes.

Reitera, luego de transcribir los fundamentos, que se ha utilizado un formulario inaplicable, habida cuenta que no ha solicitado el registro de designación alguna, sino el de un relieve característico, peculiar y distintivo y la disposición denegatoria no se sustenta en los hechos y antecedentes de la marca solicitada, ni se ha motivado en debida forma.

Afirma que, independientemente de la nulidad articulada, el relieve cuya inscripción solicita, es perfectamente registrable, pues se advierte que cuenta con capacidad distintiva más que suficiente para ser registrada y los consumidores distinguirán los productos y reconocerán que el mismo es artículo de LOUIS VUITTON, que ya que fue lanzado en 1985 y es utilizado en infinidad de países; es internacionalmente reconocido por el inmenso uso realizado por su parte y su prestigio bien ganado, ante la calidad de los productos en los que se aplica.

Agrega que el diseño es aplicado en múltiples formas a los artículos y como cumple una clara función distintiva y las ventas a nivel mundial son contundentes: la impresionante suma de 1702 millones de euros en menos de seis años.

Poder Judicial de la Nación

Cita una sentencia dictada por el Tribunal de Apelación de Versailles, que desestimó la nulidad de la marca y expresamente allí se reconoció su carácter distintivo y se dijo, con certeza, que este relieve particular se encuentra actualmente "indisociablemente ligado a la imagen del propietario".

2.- A fs. 306/319 contesta la demanda, mediante apoderada, el **INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**, solicita su rechazo, con costas, formula la negativa general de rigor y, en especial, las que detalla a fs. 306 vta./307.

Se refiere a las actuaciones administrativas, considera que los argumentos volcados en el escrito de inicio carecen de fundamentación en la ley 22.362 y los responde haciendo mérito de la validez de la denegatoria cuestionada, destacando que no se ha tenido en cuenta que la función de contralor que ejerce el INPI le compete con relación a la observancia de los requisitos de distintividad y ausencia de confundibilidad y se realiza en cumplimiento de la competencia técnica - legal que corresponde dentro del procedimiento reglado por la ley 22.362.

Cita doctrina y jurisprudencia, respecto al registro de la marca en otros países, recuerda que aquí rige el principio territorial y no basta, a su juicio, acreditar un uso temporalmente mas o menos extenso para conferir al signo el carácter de marca notoria, considera que de la compulsa de la copia de sentencia dictada por un Tribunal extranjero que se acompaña, se destaca que sus fundamentos avalan su postura.

USO OFICIAL

En lo relativo a la motivación de la denegatoria, explica que se aplicó un criterio básico del régimen de marcas, que consiste en evitar error en el público consumidor, resalta las funciones de la autoridad de aplicación y el poder de policía y, oportunamente, la Dirección de Marcas corrió vista al interesado de las observaciones que el trámite mereció, las que fueron contestadas por los representantes de la actora.

Expresa que en las actuaciones administrativas en las que tramitaron las solicitudes, se siguieron los distintos pasos procedimentales en orden al otorgamiento de vistas, contestaciones formuladas y emisión de los dictámenes legales que fundaron la denegatoria y todo lo expuesto se basa en que la administración debe velar por el cumplimiento de las previsiones vigentes en lo concerniente al trámite administrativo marcario.-

Agrega que su parte debió necesariamente y en base al resguardo del principio de legalidad denegar la solicitud, toda vez que la admisión de la inscripción pretendida, conllevaría la creación de un monopolio indebido a favor de la actora. Hace reserva del caso federal.

3. Abierto el juicio a prueba, las partes producen las que obran en sus cuadernos (fs.365/527) alegan sobre su mérito a fs. 531/553 . Y

CONSIDERANDO:

I.- En los términos en que ha quedado delimitada

Poder Judicial de la Nación

la controversia y en atención a los antecedentes administrativos que obran en copia a fs. 1/171, debe tenerse por acreditada que la actora solicitó mediante acta N° 2.334.806 el registro de la marca constituida por un relieve característico a aplicarse en los productos que distingue la solicitud, siendo los productos a proteger ARTÍCULOS DE CUERO O DE IMITACIONES DE CUERO, ESPECIALMENTE CAJAS DE CUERO O DE CARTÓN - CUERO, SOBRES DE CUERO, BAULES, VALIJAS, BOLSOS DE VIAJE, SETS DE VIAJE, BOLSOS PARA ROPA DE VIAJE, COFRECILOS PARA CONTENER ARTICULOS DE TOCADOR, MOCHILAS, BOLSOS DE MANO, BOLSOS PLAYEROS, BOLSOS PARA COMPRA, BOLSOS DE HOMBRO, MALETINES, PORTAFOLIOS, MONEDEROS, ARTICULOS DE MARROQUINERÍA, ESPECIALMENTE BILLETERAS DE BOLSILLO, CARTERAS, ESTUCHES PARA LLAVES, ESTUCHES PARA TARJETAS, ESTUCHES PARA CHEQUERAS, PARAGUAS, SOMBRILLAS, PARASOLES (SOMBRILLAS), BASTONES, BASTONES DE ASIENTO de la clase 18 (fs. 2).

Cabe señalar, en primer término, que no surge de las actuaciones administrativas acompañadas en copia la resolución denegatoria dictada por el directorio del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, pero ninguna de las partes formula observación alguna al respecto y la actora cuestiona la que lleva el N° 34.771 de fecha 9.3.04 que aconsejó denegar la solicitud, lo cual posteriormente se habría hecho efectivo mediante una disposición N° M-452/04 del 21.4.04, conforme lo afirma la propia actora a fs. 177.

USO OFICIAL

En atención a lo expuesto y habida cuenta que la no agregación al proceso de la resolución mencionada no me inhibe de resolver la cuestión planteada, pues cabe descartar su inexistencia, de otro modo no se habría acudido a esta vía innecesariamente.

Ello sentado, la cuestión a dilucidar consiste en establecer si la marca encuadra o no dentro de la prohibición legal, a fin de proteger en forma adecuada las buenas prácticas comerciales y asimismo el interés del público consumidor, al que no cabe llamar a engaño o confusiones en el momento de adquirir un producto o solicitar la prestación de un servicio, hallándose comprometido no solamente el interés particular de los titulares de los signos, sino también el de los miembros de la comunidad.-

II.- El argumento básico de la demandada para denegar el registro, reconoce como fundamento que concurren en el caso los presupuestos de la prohibición de registro establecido en el artículo 2° inciso b) de la ley 22.362, pues la designación solicitada ha pasado al uso general en relación con los servicios enumerados comprendidos en la clase requerida, por lo que para los consumidores y empresarios en el lenguaje común y en las costumbres constantes y leales del comercio carece de distintividad, circunstancia que impide su registro como marca (fs. 171).

Creo que asiste razón en este aspecto a la actora, pues el dictamen que aconseja la denegatoria no resulta nada claro, habida cuenta que destaca que la designación solicitada ha pasado al uso general, encuadrando la cuestión en el artículo 2 inc. b de la ley

Poder Judicial de la Nación

22.362, pero entiendo que admitir el planteo de nulidad articulado, implicaría una sanción demasiado grave, debiéndose observar un criterio severo y corresponde al nulificante producir todas las probanzas que sean necesarias para demostrar que la resolución que aconsejaba la denegatoria de la solicitud, tuvo lugar en infracción de la ley en la materia y, además, debe ser valorado con un criterio estricto.

En las condiciones reseñadas, no parece justo adoptar un temperamento tan riguroso como la nulidad, que no se presume y requiere la producción de prueba clara y contundente, máxime cuando del propio dictamen surge que se ha tenido en cuenta que "carece de distintividad" (fs. 171) lo cual me legitima a analizar si se encuentra cumplido el requisito establecido por el artículo 1° de la ley de marcas, que establece que puede registrarse como marca para distinguir productos o servicios, los relieves con capacidad distintiva, con la que cuenta -a juicio de la actora- el relieve característico y peculiar que pretende registrar (fs. 179 y vta.).

III. - Sentado lo expuesto, lo medular de la cuestión consiste en determinar si éste encuadra en la prohibición legal, para lo cual conviene recordar, primeramente, que según la explicación que brinda la exposición de motivos de la ley 22.362, responde a la circunstancia de haberse admitido con frecuencia el registro marcario de relieves que conformaban un nuevo producto. Lo cierto es, como lo destaca la jurisprudencia, que el principio general determina la admisibilidad de los relieves como marcas y de lo que se trata, finalmente, es de establecer en cada caso particular que se examina, si

USO OFICIAL

en la conformación de los relieves concurren los requisitos de novedad, especialidad y singularidad que hacen precisamente, a su "capacidad distintiva", de acuerdo a la expresa exigencia el ordenamiento vigente (CNF Civ. y Com. Sala I, causas 152 del 26.2.82 y "Alpargatas S. A. c/ Dirección Nacional de la Propiedad Industrial" del 27.12.83, E.D. T° 108, pág. 332 y ss).

Continúa diciendo este precedente que en el mismo orden de ideas y atendiendo particularmente a que los relieves tienden a asimilarse a la forma que habitualmente adopta el producto que se pretende designar, tal circunstancia no comporta, de suyo, un impedimento que aniquile inicialmente toda capacidad distintiva y consecuentemente la posibilidad de obtener el registro, ya que lo que importa es verificar en forma circunstanciada y de conformidad con las pautas que especifican el caso, si en las solicitudes el relieve que se pretende registrar posee características tales que permitan aceptar la novedad relativa exigida por el ordenamiento que disciplina la materia o si, por el contrario, los signos propuestos no resultan idóneos por su imprecisión, vulgaridad o generalidad para identificar o diferenciar un producto.

IV.- En base a las pautas expuestas, estimo que la marca solicitada mediante acta N° 2.334.806 no satisface el requisito exigido por el artículo 1° de la ley 22.362 por cuanto carece -a mi modo de ver- de capacidad distintiva.

Habida cuenta la función que es propia de una marca de productos -identificarlos y diferenciarlos de otros- su

Poder Judicial de la Nación

conformación o naturaleza exige, como condición primordial, que ella esté dotada de aptitud distintiva. Y, además, que por sus características sea capaz de cumplir su finalidad y no ser un signo registrado de proyección oscura, como lo ha señalado la jurisprudencia, circunstancias que, a mi modo de ver, no se verifican en la especie.-

Ello así, por cuanto considero que resulta imposible distinguir en la marca el relieve especial y novedoso bajo el cual la accionante pretende distinguir el producto, toda vez que, por el contrario, se confunde con aquel otro que se impone como una necesidad de la industria y viene a convertirse en la forma que habitualmente adopta el producto (causa de la Sala I del 27.12.83 cit) conforme surge de la prueba informativa producida en el proceso.



En efecto, lo informado a fs. 377, fs. 394/465, 467 y 526/7, permite razonablemente concluir que el relieve que se pretende registrar como marca representa un signo que por su vulgaridad y generalidad es incapaz por sí solo de identificar y diferenciar productos, no reuniendo, por lo tanto las condiciones exigidas por la ley.

En las condiciones reseñadas, la acción debe ser desestimada, con costas por su orden, en atención a la índole de la cuestión debatida y las circunstancias del caso, que pudieron persuadir, fundadamente, a la actora de su derecho a deducir la pretensión.

Por las consideraciones que anteceden y lo preceptuado por el artículo 163 del Código Procesal, **FALLO:**
Rechazando la demanda promovida por **LOUIS VUITTON MALLETIER**

USO OFICIAL

contra el **INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**.

Costas en el orden causado. Regulo los honorarios de la dirección letrada y representación legal de la actora, Dres. Jorge Otamendi y Alberto E. Villegas -en conjunto- en la suma de 


Regístrese, notifíquese y oportunamente

archívese.-