

Instituto Nacional De Propiedad Industrial Registro De Marcas Poder De Policia Informalismo

JURISPRUDENCIA

Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Registro de marcas. Poder

de policía. Informalismo Se confirma la sentencia que rechazó la demanda interpuesta por Apple Inc. contra el Instituto Nacional de Propiedad Industrial que le denegó una solicitud de registro de la marca con diseño ?MY IPHONE?, con el fin de introducir en el mercado argentino un dispositivo para celulares, al concluirse que con la presentación del segundo logotipo el peticionario había modificado su petición original de registro. En ese sentido, se concluyó que la omisión en el cumplimiento de la normativa vigente era razón más que suficiente para que la Administración, en el ejercicio legítimo de ese poder, denegase el nuevo registro.

En Buenos Aires, a los 1 días del mes de agosto de 2017, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, la doctora Graciela Medina dijo: I.- Con el objeto de introducir en el mercado Argentino un dispositivo para celulares que utiliza un sistema de ondas electromagnéticas, para medir distancias, altitudes direcciones y velocidades de objetos estáticos, la firma ?APPLE INC.? solicitó ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial el registro de las marcas ?MY IPHONE? con el diseño del mencionado producto, bajo acta n° ... en la clase n° 9 del nomenclador internacional, conjuntamente con su documento de prioridad (fs.2). Así las cosas, el referido organismo emitió una vista de admisión para que presente nuevas descripciones acompañando logotipos donde el signo marcario solicitado se encuentre impreso en forma clara a los fines de una correcta publicación, advirtiendo asimismo que no deberá alterar en modo alguno el originalmente solicitado (fs. 11). De las referidas observaciones se corrió traslado al solicitante, para que practique las correcciones pertinentes y acompañe la documentación que le fuera requerida. Mas el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial denegó nuevamente el registro; en tanto ?los requerimientos efectuados oportunamente por la Dirección de Marcas no resultaron cumplimentados.? ?y en razón de que el solicitante no ha subsanado las omisiones en que incurriera?, dictamen que fue compartido por el Director de Marcas (fs. 54/55). Considerando que esa denegatoria era improcedente, la peticionaria de la marca ??MY IPHONE? interpuso un recurso administrativo de reconsideración con jerárquico en subsidio, el que fue desestimado por el organismo de aplicación (fs. 40/43). Mas considerando que las cuestiones formales se transformaron en un ritualismo inútil que impedían lograr la publicación del conjunto peticionado vulnerando derechos marcarios sustanciales, Apple Inc. promovió esta litis con el objeto de se dejara sin efecto la resolución denegatoria del INPI, exponiendo los extremos de hecho y de derecho que justificarían autorizar la inscripción y se ordenara continuar la tramitación de la solicitud; con costas (fs. 62/66). Corrido el pertinente traslado de la demanda, compareció la autoridad de aplicación del régimen marcario, en el ejercicio del poder de Policía y en defensa del interés general, que fundó en el Convenio Unión de París, en la ley de marcas 22.362 su reglamento 558/1981, modificado por decreto 1141/2001 en la resol. del INPI n°P 292/98, en la ley 19.549 de Procedimientos Administrativos y su reglamentación, desarrollando con extensión, las razones por las que la denegatoria se ajustaba plenamente a derecho (véase fs. 162/171vta.). II.- Abierto el juicio a prueba, aportadas las que las partes estimaron convenientes y agregados los respectivos alegatos, el señor Magistrado de la anterior instancia, en el pronunciamiento de fs.228/232, rechazó la demanda interpuesta por Apple Inc. compartiendo el criterio seguido por la Autoridad de Aplicación. Se basó para ello, en que el planteo deducido por la actora era un mero desacuerdo con la decisión de la administración, pero que de ningún modo permitía tachar de ilegítimo su obrar. Con costas (fs.228/232). Esa decisión originó la apelación de la empresa vencida (fs. 236) que expuso sus agravios a fs.244/250 vta. que fueron replicados a fs.253/267 por el ente administrativo. Considera que la sentencia que denegó su registro peca de un excesivo rigor formal, carece de fundamento normativo que la invalide por sí misma. Esa sanción denegatoria se traduce en la pérdida efectiva de la prioridad marcaria que le permitiría ejercer derechos de protesta en relación a solicitudes de terceros. Ese acto administrativo denegatorio es ilegítimo cristalizado por un rigorismo formal extremo. Subsidiariamente y para el caso de confirmarse el fallo de primera instancia solicita que las costas se impongan por su orden. III.- Examinaré los agravios planteados por la actora y expondré las razones en las que apoyo mi opinión al respecto, pero sin seguir a las partes en todos y cada uno de sus argumentos. Me atengo, así, a una reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha juzgado razonable y constitucional esta metodología de fundamentación de las sentencias judiciales (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros); y que, en materia de selección y valoración de la prueba tiene específico sustento normativo en el art.<ex 386> 388 C.P.C.C. numeración según Digesto Jurídico Argentino, aprobado por ley 26.939) y esta Cámara, Sala I, causa N° 4941/04 del 24/05/07; Sala II causas N° 748/02 del 02/07/08; 976/10 del 8.8.2015 entre otras) En concreto, el problema planteado en autos se centra en determinar si la denegación de la solicitud de la marca con diseño ?MY IPHONE?, comportó un ejercicio razonable u

opinable del poder de policía que le incumbe al INPI en la materia, o si por el contrario la apuntada denegatoria traspasó la frontera de la razonabilidad y constituyó un acto teñido de ilegitimidad manifiesta o arbitraria. Como dije el señor juez se inclinó por la denegatoria del signo en concordancia con lo decidido por el ente de aplicación. IV.- Ha admitido la jurisprudencia innumerables veces, que al INPI le incumbe -en esta materia- el ejercicio del poder de policía y el "principio de legalidad" es el que guía su actuación que se traduce -nada mas ni nada menos- en la exigencia de que su accionar sea realizado de acuerdo las normas y valores del sistema jurídico, conformada por un conjunto de deberes y facultades. A ese fin la oficina de aplicación aprecia si se cumplen todos los requisitos de forma y de fondo, debiendo "señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos de que adolezca, ordenado que se subsanen de oficio o por el interesado dentro del plazo razonable que fije..." (art. 5, inc. "d", del decreto 1759/72, texto según decreto 1883/91). Porque la finalidad que inspira el accionar del Instituto no es la defensa de los intereses particulares sino que responde al deber de velar por el correcto desenvolvimiento del orden jurídico en favor del bien común. Esa facultad aparece reconocida por la ley 22.362 en los art. 2, 3, 12 y 21 en los que se le confiere al organismo administrativo la autoridad para decidir -sin perjuicio del pertinente control judicial- qué signos pueden ser registrados y cuales no lo pueden ser. No puede olvidarse que la marca desempeña una función preponderante en la sociedad, pues al distinguir determinados artículos o productos, constituye un instrumento de protección no solo para sus dueños sino también para el público consumidor, de modo que llega a ser en cierta medida la base de un acuerdo tácito de lealtad industrial y comercial entre industriales, comerciantes y compradores. V.-En el caso y según se aprecia en la documental aportada por las partes, APPLE Inc. presentó las nuevas descripciones con un logotipo muy diferente al acompañado en la primera solicitud, donde el tamaño de la leyenda "My Iphone" resulta ser mayor -a simple vista- que el presentado originalmente. Por otra parte tampoco la prueba presentada por la actora ha podido desvirtuar la falta de coincidencia en el impreso de fs. 26 de la solicitud del acta n° ... y en la solicitud de la marca original lo que conforma prácticamente un signo nuevo y la consecuente imposibilidad de publicar el logo (véase fs. 163vta y 164). La omisión en el cumplimiento de la normativa vigente es razón mas que suficiente para que el INPI, en el ejercicio legítimo de ese poder, deniegue el nuevo registro. Es que no parece posible negar la trascendencia fundamental que, en orden al resguardo del bien común cumplen las normas y principios que estructuran el correcto desenvolvimiento del orden jurídico a los que las partes deben someterse para obtener el reconocimiento de sus derechos. Y es que los derechos se deben ejercer en las formas y plazos que el legislador establece y -si no lo hace- deberá afrontar las consecuencias de la inobservancia de ellos. VI.- El trámite administrativo cuestionado ha seguido los procedimientos previstos en la normativa marcaria aplicable y los de la Ley de Procedimientos Administrativos n°19.549 y su reglamentación, puesto que sólo cumpliéndose en la realidad esas exigencias es posible lograr que se hagan realidad los fines esenciales de la ley de la materia: amparar los intereses del público consumidor, tutelar la sana competencia mercantil y las prácticas del comercio honesto (Fallos: 279:150); fines ambos que guardan relación directa con la consecución del bien común en la medida en que pone orden en un sector de la economía que compromete los intereses de la sociedad toda. Todo lo cual se puede englobar en el concepto de la protección de los derechos de los consumidores (ley 24.240), garantizada constitucionalmente (art. 42 de la ley fundamental). VII.- En definitiva, si la parte actora omitió cumplir con los preceptos previstos en la normativa vigente sin que haya alegado motivos valederos que justifiquen su proceder, debe soportar las consecuencias de su propia conducta discrecional en tanto no presentó el logo de la marca según lo ordenado en la vista de fs. 3 del expte. Administrativo, en donde se le advertía que no podía "alterar en modo alguno la marca originalmente presentada?". En esas condiciones la resolución de la que hoy se queja la empresa Apple Inc. no es sino consecuencia de su propia conducta discrecional de la que, por eso mismo, no puede lamentarse (conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos:278: 218; 280:395; 299:373 de rito) la actividad de la Administración Pública debe orientarse a lograr la vigencia objetiva del ordenamiento jurídico, como así lo exige una adecuada protección del interés público(conf. esta Sala, causas 2348 del 25.11.83; 7366 del 24.5.90 y 7696 del 5.10.90). Ponderando lo dicho se impone la conclusión que las quejas expuestas en el memorial de agravios de fs.244/250vta. no son sustancialmente admisibles, en tanto tiene por causa el discrecional obrar del recurrente que omitió cumplir las previsiones vigentes en lo concerniente al trámite marcario aplicable y de conformidad con el régimen los procedimientos Administrativos n° 19.549 y su reglamentación. VIII.- Juzgo en definitiva que se debe mantener la solución del caso dada por el señor magistrado de primera instancia -y en concordancia con lo dictaminado por ente administrativo- inclusive en cuanto al cargo de las costas por no concurrir una situación que me permita apartarme del criterio objetivo del vencimiento o derrota adoptado como regla por el art. <ex68> 70 C.P.C.C. numeración según Digesto Jurídico Argentino, aprobado por ley 26.939. El doctor Alfredo Silverio Gusman dijo: I.- Los antecedentes de la causa y los agravios esbozados por las partes fueron adecuadamente reseñados por mi distinguida colega, doctora Graciela MEDINA, en los considerandos I y II, por lo cual a ellos me remito. Además coincido con la solución propuesta y los argumentos allí vertidos. A mayor abundamiento, considero necesario efectuar una aclaración respecto al principio de informalismo atendiendo a los agravios volcados por la recurrente en cuanto alude a un excesivo rigor formal en la denegatoria del Instituto y a fin de que no se interprete

que la adhesión a la solución propiciada por la Jueza ponente pueda verse como contradictoria con lo que sostuve en el caso "Frito Lay North America Inc. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ Denegatoria de Registro" y acumulados. II.- En primer término, debo recordar que el art. 1, inc. c) de la Ley N° 19.549 consagra el principio del informalismo que debe regir en todo el procedimiento administrativo. En razón de ello, deberá excusarse la inobservancia por parte de los interesados de exigencias formales no esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente. Dicha regla se concibe siempre en favor del administrado, para que éste pueda lograr, superando los inconvenientes formales que se presenten, el dictado de un acto que decida las cuestiones planteadas ante la Administración (confr. Cám. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala II, "Gualdoni, Jorge Luis c/ E.N. (Min. de Educación y Justicia) s/ cobro de australes", del 10/06/93). Ahora bien, el postulado del informalismo no es absoluto, de allí que también se lo denomine "informalismo relativo" o "formalismo moderado" (conf. C.S.J.N., Fallos: 315:2762). Opera para excusar aquellas formas no esenciales y en la medida que puedan subsanarse con posterioridad. En tal sentido, cabe señalar que si bien en la causa n° 11.623/2008 "Frito Lay North America Inc. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ Denegatoria de Registro" y acumulados del 15.05.12 sostuve que existió por parte del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante, I.N.P.I. o el Instituto) un excesivo rigor formal en el dictado del acto administrativo por el cual se denegó el registro allí requerido, debo aclarar que dicha situación fáctica dista de lo acontecido en esta causa. En aquél antecedente, también se discutía si la actuación del I.N.P.I. al momento de denegar el registro pretendido por la actora constituyó un exceso de rigorismo formal. La accionante había requerido tres solicitudes de patentes. En oportunidad de ser presentados los requerimientos de registro y advirtiendo la existencia de documentación en idioma extranjero, el Instituto intimó a la peticionante para que acompañe las traducciones certificadas por traductor matriculado. En el mismo acto, se le hizo saber que en caso de incumplimiento de lo allí dispuesto, se tendría por precluída toda oportunidad posterior de hacerlo, procediéndose, sin más trámite, a la denegatoria del registro. Advertida de esta omisión, la accionante presentó la traducción correspondiente a los instrumentos, aunque, dichos documentos carecían de la firma y sello del profesional interviniente en su traducción. De todos modos, las actuaciones prosiguieron. Sin embargo, al momento de resolver el I.N.P.I. denegó las solicitudes de otorgamiento de las patentes de invención peticionadas por la actora, en tanto no se había dado cabal cumplimiento con lo dispuesto por el art. 18 de la Ley N° 24.481, al no haberse acompañado la traducción certificada por traductor público matriculado. Todo este panorama descripto difiere de lo que aquí se plantea. En estos autos, el fundamento para la denegación de la solicitud excede la cuestión formal, pues con la presentación del segundo logotipo -el motivado en la vista dispuesta por el Instituto (fs. 104 y fs. 128/129)-, el peticionario modificó su petición original de registro. Ello, resulta suficiente para desechar la hipótesis de la existencia de un excesivo rigor formal y me conduce a adherir a la propuesta de confirmar la sentencia. Por lo tanto, la deficiencia apuntada no puede indultarse bajo el argumento del principio informalista. El doctor Ricardo Víctor Guarinoni, por razones análogas a las expuestas por la doctora Graciela Medina, adhiere a su voto. En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala RESUELVE: confirmar el fallo de primera instancia que rechazo de la demanda interpuesta por Apple Inc. contra el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, con costas de ambas instancias a la empresa actora, que resultó vencida (art. 70 C.P.C.C. numeración según Digesto Jurídico Argentino, aprobado por ley 26.939). Regístrese, notifíquese y devuélvase. GRACIELA MEDINA ALFREDO SILVERIO GUSMAN RICARDO VÍCTOR GUARINONI Correlaciones: Novartis Pharma AG c/Laboratorio Dosa SA s/varios propiedad Industrial e Intelectual - Cám. Nac. Civ. y Com. Fed. - Sala II - 17/10/2017 - Cita digital IUSJU022311E

023834E