

**Directrices para el examen de marcas
Un instrumento indispensable para
uniformar criterios de examen en
una Oficina de Propiedad Industrial***

Comentario al fallo Philip Morris Products S.A. con Estado. Ministerio de Industria, Energía y Minería. Acción de nulidad

Esc. Fernanda Gianfagna

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es analizar el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Uruguay, en autos caratulados "Philip Morris Products S.A. con Estado. Ministerio de Industria, Energía y Minería. Acción de nulidad", de fecha 2 de junio de 2009, desde la perspectiva de la legislación uruguaya y de la realidad del procedimiento administrativo de estudio de solicitudes de registro marcario de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Uruguay (DNPI).

El fallo contiene temas muy ricos y relevantes, que se encuentran actualmente en la Agenda de Propiedad Industrial del Uruguay, tales como: I) la redacción de Directivas para el examen de marcas, con el fin de uniformar los criterios de concesión entre los examinadores y demás profesionales del área jurídica de la DNPI, y asimismo; II) la problemática de las marcas de tabaco, tema instaurado en el programa político del gobierno del Dr. Tabaré Vázquez del año 2005, aún actual dadas las repercusiones internacionales que ha tenido la cuestión.

* Todo lo expresado en este artículo es de exclusiva responsabilidad de la autora y no debe ser atribuido a ningún organismo o institución.

I. EL CASO

El fallo en estudio, refiere a la solicitud de marca mixta “GREEN FILTERS 5 CLASS A CIGARETTES MENTHOL”, expediente N° 361.090, presentada por la empresa PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., de Suiza, el día 29 de marzo de 2005, ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Uruguay (en adelante DNPI)[1].

La referida solicitud, fue ingresada para proteger los siguientes productos de la clase internacional número 34 de la Clasificación de Niza: “Tabaco, en bruto o manufacturado, incluyendo cigarrillos, cigarrillos, tabaco para liar tus propios cigarrillos, tabaco para pipa, tabaco para masticar, tabaco rapé, sustitutos del tabaco (no para propósitos médicos); artículos de fumadores, incluyendo papel de cigarrillos y tubos, filtros de cigarrillo, latas de tabaco, estuches de cigarrillos y ceniceros no de metales preciosos, sus aleaciones o bañados con estos; pipas, aparatos de bolsillo para liar cigarrillos, encendedores, fósforos”.

Seguidamente fue publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial N° 67, de fecha 29 de abril de 2005, y no existiendo oposiciones de terceros ni antecedentes oponibles, se procedió a conceder la marca el día 24 de octubre de 2005 “por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen excepto: G. (Art. 7, Ley No. 17.011[2] de 25.09.98.)”.

Con fecha 31 de octubre de 2005, la empresa Philip Morris Products S.A., interpuso los recursos administrativos de revocación y jerárquico en subsidio previstos en el artí-

[1] Ministerio de Industria, Energía y Minería República Oriental del Uruguay, “Marcas y Patentes”, <http://www.miem.gub.uy/web/marcas-y-patentes>, 13 de diciembre de 2014.

[2] Artículo 7°, Ley N° 17.011, de fecha 25 /09 /1998: “Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9º), 10º), 11º) y 12º) del artículo 4º de la presente ley; podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos”.

culo 317 de la Constitución de la República, en los artículos 4° y siguientes de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987 y en el Decreto 500 /991 del 27 de septiembre de 1991, contra la referida Resolución.

La posición de Philip Morris Products S.A. en el escrito de interposición de los recursos de revocación y jerárquico, se centró en el término “GREEN”.

Sostuvo que la Resolución no era ajustada a derecho, y que el término “GREEN” no era descriptivo ni genérico en el caso.

Estimó que la Administración aplicó en forma errónea, los numerales 9°, 10° y 11° del artículo 4° de la Ley N° 17.011 de fecha 25 /09 /98[3].

Señaló que el término “GREEN” podía ser evocativo de cierta idea, pero que esto no significaba que el mismo fuera genérico o descriptivo.

Agregó que “GREEN” significaba “VERDE”, que es un color y que no estaba prohibido el registro de los nombres de los colores, sino que lo que se prohíbe es el registro de un color en sí[4].

Finalmente, solicitó que se revoque la Resolución de la DNPI de fecha 24 de octubre de 2005, y en su lugar se conceda con derechos privativos sobre el término “GREEN”.

La Asesoría Letrada - Sector Recursos de la DNPI, se pronunció según Dictamen N° 472 /06 de fecha 12 de julio de 2006.

[3] La Ley N° 17.011, en su Capítulo II, “De las nulidades”, Sección I, “Nulidades Absolutas”, Art. 4 °, establece que: “A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: ... 9°) Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios. 10°) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen. 11°) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad”.

El Dictamen compartió con la recurrente el que los nombres de los colores puedan registrarse, sin embargo aplicó al caso las “Directivas para el Examen de Marcas” del Profesor Jesús Gómez Montero. Dichas Directivas establecen: “...son registrables las denominaciones de los colores siempre que no se consideren genéricas o descriptivas del producto”.

Citando a las Directivas referidas, sostuvo: “incluso, opina que se pueden registrar las denominaciones de los colores en otros idiomas, señalando, sin embargo, que por ejemplo ROUGE para vinos o lápiz de labios no sería registrable; en este caso, no se prohibiría por el color, sino por su genericidad o por resultar descriptiva”[5].

Finalmente, la Asesoría Letrada, entendió que la Resolución recurrida era ajustada a derecho, que el término “GREEN” era descriptivo y carente de fantasía, encontrándose comprendido en las inhibiciones previstas en el artículo 4º, numerales 10º y 11º de la Ley N° 17.011, siendo de aplicación el artículo 7 de la ley.[6] En consecuencia aconseja

[4] Art. 4º, Ley N° 17.011: “A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta: ... 8º): “El color de los productos y los envases y las etiquetas monocromáticos. Podrán usarse, sin embargo, como marcas, las combinaciones de colores para los envases y las etiquetas”.

[5] Cabe señalar al respecto que las “Directivas para el examen de marcas tramitadas ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial”, redactadas en 1996 por el Experto-Consultor de la OMPI, Dr. Jesús Gómez Montero, no poseen carácter vinculante, y no pueden entenderse de aplicación automática, tal como lo señalan las propias directivas en su preámbulo. Poseen únicamente un carácter orientativo y de información para el examinador de marcas.

[6] Ley N° 17.011, art. 7 prevé: “Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9º, 10º, 11º) y 12º) del artículo 4º de la presente ley, podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos”.

sejó mantener el acto impugnado y franquear el recurso jerárquico interpuesto en subsidio.

Por Resolución de la DNPI de fecha 20 de julio de 2006, se confirmó la Resolución de fecha 24 de octubre de 2005 que concedió el registro de la marca "G GREEN FILTERS 5 CLASS A CIGARETTES MENTHOL" (mixta), por el conjunto sin derechos privativos sobre los términos que la componen, excepto "G" (Art. 7 de la Ley 17.011), elevándose al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Industria, Energía y Minería, a efectos de resolver el recurso jerárquico interpuesto en subsidio.

El recurso jerárquico fue resuelto por la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria, Energía y Minería, según Dictamen de fecha 9 de octubre de 2006. Confirmó en todos sus términos la Resolución recurrida, en mérito a que el término "GREEN" no reunía los requisitos de novedad, especialidad y distintividad.

Agregó que el término "GREEN" tiene traducción al español. Es así que por Resolución de fecha 10 de noviembre de 2006, se desestimó el recurso jerárquico.

En el mes de noviembre de 2006, la empresa PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., promovió "Acción de nulidad" contra la Resolución de la DNPI de fecha 24 de octubre de 2005.

Con fecha 2 de junio de 2009, el TCA se pronunció en forma unánime a favor de la actora.

II. BREVE REFERENCIA AL MARCO NORMATIVO EN LOS ÁMBITOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y CONTENCIOSO-JUDICIAL MARCARIO EN EL URUGUAY

En el ámbito contencioso-administrativo marcario, la ley que rige el procedimiento administrativo de concesión de marcas en el Uruguay es la N° 17.011, de fecha 25 de septiembre de 1998, conjuntamente con su Decreto Reglamentario N° 34 /99 de fecha 3 de febrero de 1999.

La referida ley derogó la antigua ley de marcas N° 9.956 de fecha 4 de octubre de 1940, y entre otras, tuvo la finalidad de ajustarse a lo previsto por el ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) del año 1994.

El ADPIC fue incorporado a la legislación nacional a través de la Ley N° 16.671 de fecha 13 de diciembre de 1994, que ratificó el Tratado de la Organización Mundial del Comercio[7].

Los artículos 20 a 24 de la ley N° 17.011, se refieren a la acción de oposición, la que puede ser interpuesta de oficio por la DNPI, o a instancia de parte interesada, en un plazo de 30 días corridos, contados desde el día siguiente a la publicación de la solicitud en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Una vez que la DNPI emite una resolución concediendo o denegando una solicitud de marca, dicha resolución es notificada personalmente a los interesados, los que podrán deducir los recursos administrativos de revocación y jerárquico en subsidio, previstos en el artículo N° 317 de la Constitución de la República, en los artículos 4 y siguientes de la Ley N° 15.869 de 22 de junio de 1987 y en el Decreto N° 500 /991 del 27 de septiembre de 1991.

El plazo para interponerlos es de 10 días corridos e improrrogables, contados desde el día siguiente a su notificación personal o desde su publicación en el Diario Oficial[8].

[7] Cfr. Ricardo Merlinski y Lucía Salaverry, *Las marcas en el Uruguay-Marco normativo*, Editor Carlos Álvarez, Montevideo-Uruguay, 2000, p. 8.

[8] Art. 317 de la Constitución uruguaya: “ Los actos administrativos pueden ser impugnados con el recurso de revocación, ante la misma autoridad que los haya cumplido, dentro del término de diez días, a contar del día siguiente de su notificación personal, si correspondiere, o de su publicación en el "Diario Oficial". Cuando el acto administrativo haya sido cumplido por una autoridad sometida a jerarquías, podrá ser impugnado, además, con el recurso jerárquico, el que deberá interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria, al recurso de revocación...”

El procedimiento que se le aplica a los recursos administrativos, es el general del Decreto N° 500 /991, con algunas particularidades previstas en el Decreto 34 /99[9].

Producido el agotamiento de la vía administrativa, y a contar desde la notificación personal, o de la publicación de la Resolución en el Diario Oficial, o de configurada la denegatoria ficta, los interesados podrán promover “acción de nulidad” ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en un plazo de 60 días corridos[10].

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), conoce de las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos, cumplidos por la administración en el ejercicio de sus funciones, que se estiman contrarios a una regla de Derecho o con desviación o abuso de poder.

Su jurisdicción comprende también los actos administrativos definitivos emanados de todos los órganos del Estado, de los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

Por otra parte, y ya en el ámbito contencioso-judicial marcario, los interesados disponen de las acciones civiles y penales previstas por la Ley N° 17.011.

Dentro de las acciones civiles encontramos las diligencias preparatorias, medidas cautelares y acciones de fondo.

Las acciones de fondo se refieren a las de cese de uso indebido de marca y la acción por daños y perjuicios, que pueden interponerse en forma conjunta o separada. La reclamación por daños y perjuicios se funda en el artículo N° 1319[11] del Código Civil y en los artículos números 14,

[9] Cfr. Juan Manuel Gutiérrez Carrau, Manual Teórico-Práctico de Marcas, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Montevideo, 2009, p. 172.

[10] Art. 319 de la Constitución uruguaya: “La acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no podrá ejercitarse si antes no se ha agotado la vía administrativa mediante los recursos correspondientes. La acción de nulidad deberá interponerse, so pena de caducidad, dentro de los términos que en cada caso determine la ley”.

81 y siguientes y 87 de la Ley N° 17.011. La acción por cese de uso se funda en los artículos 14, 81 y siguientes y 88 de la Ley N° 17.011[12].

En el fallo en estudio, nos encontramos en el ámbito contencioso-administrativo de marcas.

III. DESARROLLO DE LOS TEMAS CLAVES DEL FALLO

3.1 Términos descriptivos y carentes de fantasía

En primer lugar debemos definir qué es una marca y cuál es su función.

La normativa internacional más importante referida al tema marcario está compuesta por dos instrumentos, el Convenio de la Unión de París (CUP), del año 1883 y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), del año 1994.

El artículo N° 15 del ADPIC, ubicado en la Sección 2, titulada “Marcas de fábrica o de comercio”, define la materia objeto de protección, estableciendo que “Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las com-

[11] Art. 1319 del Código Civil uruguayo: “Todo hecho ilícito del hombre que causa a otro un daño, impone a aquél por cuyo dolo, culpa o negligencia ha sucedido, la obligación de repararlo. Cuando el hecho ilícito se ha cumplido con dolo, esto es, con intención de dañar constituye un delito; cuando falta esa intención de dañar, el hecho ilícito constituye un cuasidelito. En uno y otro caso, el hecho ilícito puede ser negativo o positivo, según que el deber infringido consista en hacer o no hacer.

[12] *Ibíd.* Gutiérrez Carrau, p. 192 y 198.

binaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente”.

El referido artículo fue incorporado a la ley de Marcas uruguayana N° 17.011, la que da su definición de “marca” en el artículo 1°: “Se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra”.

De ambos artículos se infiere la característica principal o función primordial de toda marca, que es su aptitud distintiva.

Toda empresa o persona física que desarrolla una marca y concurre a las oficinas de Registro a efectos de su protección, lo hace con la intención de diferenciarse de sus competidores, pero esto no significa dejar de reconocer que podrían existir otras motivaciones, como la de los registros especulativos o marcas de defensa.

En el caso en estudio, la empresa Philip Morris Products S.A. ingresa la solicitud de la marca en forma mixta, con colores verde, blanco y dorado, con un diseño especial de las letras que integran la denominación de la marca, y con una disposición especial de las palabras en dicho logo.

Todo diseño de marca trata de establecer una diferencia con las marcas de los competidores, y también con las propias marcas, ya que el titular registral querrá que el consumidor note que lo que se está identificando es un producto nuevo y diferente de los anteriormente ofrecidos por la propia empresa.

El solicitante, al diseñar la marca, también podrá valerle de términos que describan su producto o servicio, ya que harán que el consumidor identifique fácilmente lo que está buscando. Dichos términos, que la doctrina y las normas califican como “descriptivos”, son los que pueden llevar a inconvenientes a la hora de la concesión de la marca.

Ello no quiere decir que el titular no los pueda utilizar, sino que podrá utilizarlos pero no monopolizarlos para sí.

Cualquier otra empresa o persona física, podrá ingresar solicitudes de marcas con la inclusión de dichos términos, siempre y cuando estén comprendidos en un “conjunto marcario” diferente del previamente solicitado.

Por un “conjunto marcario”, debemos entender a la marca en su totalidad, y ello comprende tanto la denominación como los colores, diseño de letra, el isotipo y la disposición de las palabras en el respectivo logo.

Una vez efectuada la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial, el examinador realiza, en primer lugar, un examen de forma de la solicitud. En caso de que existan observaciones, se dará vista al interesado por un plazo de 10 días hábiles, perentorios e improrrogables a efectos de la subsanación de las mismas, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de su gestión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8° del Decreto N° 34 /999[13].

Luego de subsanadas las observaciones, el examinador pasará al examen de fondo de la solicitud[14], debiendo realizar de oficio, y en forma previa al informe de concesión, una búsqueda de antecedentes en el sistema de marcas (“IPAS”[15]).

[13] Art. 8, Decreto N° 34 /999: “Efectuada la publicación, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial realizará el examen de forma de la solicitud. En caso de existir observaciones se dará vista por un plazo de diez días hábiles, perentorios e improrrogables a efectos de su subsanación, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido”

[14] Artículo 9, Decreto 34 /999: “La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial realizará, asimismo, un examen de fondo, donde estudiará si el signo contraviene las disposiciones previstas en la Ley N° 17.011. En estos casos, podrá interponer oposición de oficio hasta la resolución definitiva”.

[15] El “IPAS” es un sistema integrado de automatización de la Propiedad Industrial, propiedad de la OMPI, y que se ofrece sin costo alguno a las oficinas de Propiedad Industrial que lo soliciten. Ver página web de

La búsqueda de antecedentes que realiza el examinador, comprende tanto la búsqueda de elementos figurativos (o “búsqueda de Viena”), como la búsqueda de antecedentes fonéticos.

En el caso de la “búsqueda de Viena”, dicho sistema arrojará al examinador todos aquellos logos ingresados con anterioridad a la fecha del ingreso de la solicitud en estudio, y que han sido clasificados de la misma forma, por aplicación del “Acuerdo de Viena” de 1973.

El referido Acuerdo, establece las reglas de clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas. Luego de realizar la búsqueda de elementos figurativos y de seleccionar los que considere idénticos o parecidos, el examinador realizará la búsqueda de antecedentes fonéticos. Dicha búsqueda arrojará también los antecedentes idénticos o parecidos a la solicitud en estudio, de los cuales el examinador seleccionará los que, a su entender, resulten confundibles[16].

Entendemos que la tarea del examinador está embebida de subjetividad, puesto que será él mismo, según su experiencia y conocimientos, el que defina primariamente, si existe o no riesgo de confusión entre una y otra marca, ya que es quien seleccionará los antecedentes oponibles a la solicitud.

Los terceros podrán oponerse a la solicitud en el plazo legal, pero si existe una oposición de oficio, ésta tendrá tanto o más peso que la oposición de terceros.

Luego de realizado el examen de fondo de la marca, se emite un dictamen, por el que se aconseja a la superioridad la concesión u oposición al registro.

En el caso de que se aconseje la concesión, el examinador determinará si la misma debe ser concedida en forma

la OMPI: http://www.wipo.int/global_ip/es/activities/technicalassistance/faqs.html. Último acceso 11 de diciembre de 2014.

[16] Este procedimiento surge de mi experiencia como examinadora, no encontrándose actualmente en ningún documento oficial de la DNPI.

total, es decir, con derechos privativos sobre todos los términos que la componen, o si por lo contrario debe ser concedida sin derechos privativos sobre todos o ciertos términos que la componen. Los mismos pueden expresar cualidades o atributos de los productos o servicios, o consistir en designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a la que pertenecen, o pueden ser palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, o signos o diseños que no sean de fantasía, que no presenten características de novedad, especialidad o distintividad.

Cuando el superior esté de acuerdo con el dictamen del Asesor, se emitirá la Resolución correspondiente y se notificará al solicitante.

Ezequiel Cassagne, refiriéndose al dictamen de los servicios jurídicos de la Administración, señala que “La finalidad de una función consultiva jurídica previa a la emisión de los actos administrativos no es otra que el apego a la legalidad por parte de la actuación administrativa, más allá de la eventual responsabilidad que pudiera evitarse si la fuerza técnica del dictamen disuadiera el dictado de un acto ilegítimo. (...) En rigor, las decisiones fundadas son el resultado de toda conducta legítima de la Administración”[17].

En los presentes, la División Marcas concedió la marca mixta “G GREEN FILTERS 5 CLASS A CIGARETTES MENTHOL”, “por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos que la componen excepto: G. (Art. 7 Ley Nro. 17.011 de 25.09.98.)”.

Esto significa que los términos “GREEN”, “FILTERS”, “5”, “CLASS”, “A”, “CIGARETTES” y “MENTHOL”, se consideraron comprendidos en todas o algunas de las prohibiciones previstas en los numerales 9°, 10°, 11°, y /o 12° del art. 4° de la Ley N° 17.011[18].

[17] Ezequiel Cassagne, “El dictamen de los servicios jurídicos de la Administración”, La Ley, 15 de agosto de 2012, p. 1.

Las palabras que integran el conjunto marcario sin derechos privativos, son per se, términos débiles a los fines identificatorios con respecto a la Clase marcaria N° 34 del Nomenclador de Niza.

Nótese que de las 8 (ocho) palabras que integran el conjunto marcario solicitado, sólo se otorgó exclusividad sobre la letra “G”, lo que evidencia que, a entender de la autoridad registral, todo el resto de las palabras eran inmonopolizables en la clase internacional N° 34, a diferencia de la letra “G”.

Adelantando nuestra opinión sobre cada uno de los términos que integran el conjunto “G GREEN FILTERS 5 CLASS A CIGARETTES MENTHOL”, el término “G” es de fantasía, el término “GREEN” está en el límite entre lo evocativo y engañoso, y los términos “FILTERS”, “5”, “CLASS”, “A”, “CIGARETTES” y “MENTHOL”, son descriptivos de los productos que integran la clase internacional N° 34, a los que pretendidamente identifican.

Cabe aclarar que en materia de nulidades, las legislaciones comparadas utilizan distinta terminología para referirse a signos inadmisibles por razones intrínsecas o por derechos de terceros, o signos afectados por motivos de denegación absolutos o relativos, o signos encuadrables en prohibiciones absolutas o relativas[19].

En el derecho de marcas argentino, la expresión “nulidades absolutas” se asimilaría a las causales de “irregistrabilidad absoluta”, previstas en la Ley N° 22.362.

[18] Art. 7, Ley 17.011: “Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9º), 10º), 11º) y 12º) del artículo 4º de la presente ley, podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos”.

[19] Cfr. Diego Chijane Dapkevicius, Derecho de Marcas, Función y concepto - Nulidades - Registro – Representación gráfica – Derecho comparado, Editoriales Reus S.A., Madrid, España, y B de F, Montevideo-Buenos Aires, 2007, p. 34.

La posición de Philip Morris Products S.A. en el escrito de interposición de los recursos de revocación y jerárquico, se centra en el término “GREEN”, considerando que la Resolución de la DNPI no era ajustada a derecho y que el término “GREEN” no resultaba descriptivo ni genérico en el caso.

La pregunta que nos debemos formular, en el caso en análisis es ¿qué se entiende por “término descriptivo”?

Diego Chijane, al respecto sostiene: “A diferencia de los signos genéricos, que designan a los productos y servicios, los descriptivos sirven para informar las características, cualidades, usos, ingredientes, efectos, procedencia u otras propiedades de esos productos o servicios. Se trata de signos que frecuentemente pretenden ser apropiados por las empresas, ya que per se publicitan al objeto sobre el que se colocan al transmitir información directa sobre él, además resultan de fácil aprendizaje y memorización para el público consumidor”[20].

¿Por qué la División Marcas entendería que el término “GREEN” era descriptivo? La Asesoría Letrada-Sector Recursos, en su dictamen de fecha 12 de julio de 2006 también sostuvo que el término “GREEN” era descriptivo y carente de fantasía, manteniendo el acto impugnado.

¿Qué es un “signo carente de fantasía”? La Ley N° 17.011, establece en su artículo 4°, numeral 11°, en sede de nulidades absolutas lo siguiente: “las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos y diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad”.

Un signo carente de fantasía es un signo poco ingenioso, siempre analizado en relación al producto o servicio que está identificando. Una marca de computadoras “PC” no sería de fantasía para la clase internacional 9, pero sí sería de fantasía para la clase internacional 25 de vestimenta por ejemplo. Es algo sencillo, pero es un análisis que reali-

[20] *Ibíd.*, p. 50.

zará el examinador y se puede equivocar, porque errar es humano.

Además, como se señaló anteriormente, la tarea del examinador de marcas, está fuertemente teñida de subjetividad, salvo en aquellas oficinas que aplican Directrices de Registro con el fin de uniformar criterios, que garantizan al administrado una superlativa igualdad ante la Ley.

Como bien nos señala la Dra. Mariela Borgarello “Las Guías o Directrices de Examen tienen el propósito de favorecer la estandarización y uniformidad del examen de las solicitudes de registro marcario”[21].

3.2 Términos en lengua extranjera

El artículo 4° de la Ley N° 17.011, también dispone, como causal de nulidad absoluta, en el numeral 11°: “Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9°), 10°) y 11°) precedentes”.

En cuanto al término “GREEN”, cuya traducción del inglés es “VERDE”[22], debemos considerar dos cosas: la posibilidad de que dicho término esté describiendo un producto, o alguna cualidad del producto, o evoque algún atributo o característica del mismo. Tampoco debemos perder de vista que estamos tratando de una marca solicitada en la clase internacional N° 34, y especialmente para cigarrillos.

En este sentido, ¿hay cigarrillos verdes? Por lo general, los cigarrillos son de color blanco, no verde, así que clara-

[21] Mariela BORGARELLO, Registrabilidad de Marcas Olfativas en la República Argentina: Caso L’Oreal c / Antiall S.A. s / Cese de Oposición al Registro de Marca, Revista de la Asociación Brasileira de la Propiedad Intelectual, N° 117, Brasil, Marzo-Abril 2012, pp. 3 a 16.

[22] En materia de marcas en idioma extranjero, la DNPI estableció en el formulario de solicitud de marca un espacio para que el solicitante establezca la traducción de los términos dispuestos en idioma extranjero, de lo contrario, el examinador de marcas, en el momento de realizar el examen de fondo, realizará una traducción de oficio.

mente no podemos decir que el término “GREEN” esté describiendo el color del producto.

¿Podría estar describiendo la cajilla de color verde? Según la etiqueta presentada no se distingue el color verde como fondo de la cajilla, sino que se aplica el verde en las letras que conforman la marca, en el borde superior y en el borde inferior de la etiqueta. Pero eso no quiere decir que los productos que se identifican con la marca sean de color verde ni mucho menos.

El término “GREEN”, actualmente también es utilizado para denotar la calidad de “ecológico” de un producto, es decir, que no atenta contra el medio ambiente.

Por ejemplo, en el caso de la marca “GREEN SMOKE”, analizado por la Oficina de Benelux de la Propiedad Intelectual, para la clase internacional N° 34, del año 2011, se traduce la palabra “GREEN” como “anglais pour vert /écologique”[23] (del inglés verde /ecológico).

La OHIM (OAMI), en ocasión de analizar la marca “GREEN CHOICE” para la clase in. 33, también alude al término “GREEN” como referido al concepto “ecológico”, y al conjunto marcario “GREEN CHOICE” como transmitiendo la idea de una opción amigable del medio ambiente[24].

Cabe preguntarse, en este sentido si puede existir un “cigarrillo ecológico”.

La respuesta, sin duda, es no.

Por el contrario, las políticas en materia de salud pública de muchos países, incluida la de Uruguay, están enfocándose más bien en la difusión de los perjuicios que ocasiona fumar, tales como el cáncer de pulmón.

[23] Darts-ip darts-564-809-A-fr, Referencia bx-wo-1068707-p wo1068707, Fecha 16-09-2011, Nivel Primera instancia País /Instancia Benelux, Tribunal BBIE / OBPI.

[24] Darts-ip darts-326-387-C-en, Referencia 002012329_20150205, Fecha 05-02-2015, Nivel Primera instancia, Tribunal OHIM Opposition Division.

Por su parte, Guillermo Cabanellas y Eduardo Bertone, señalan que se debe “someter a los vocablos de idiomas extranjeros, como a los del idioma nacional, a la `prueba de opacidad`: si el consumidor promedio de los productos en cuestión no logra penetrar el sentido de la palabra, cabe considerarla como `denominación de fantasía`, y aplicar las reglas correspondientes a las marcas constituidas por este tipo de voces; y si al contrario el término presenta un cierto grado de `transparencia`, aplicar las normas correspondientes que regulan el registro de marcas descriptivas o engañosas”[25].

Este parece ser un criterio razonable, pero igualmente, deberá estarse al caso en concreto.

Hoy en día, es poco probable que una persona no pueda encontrar el significado de una palabra en idioma extranjero, ya que con los avances de la tecnología y el traductor de google on-line, se pueden traducir al español una infinidad de palabras en casi todos los idiomas existentes. Eso lo puede hacer el examinador al realizar el examen de fondo, pero no lo va a realizar el consumidor que se encuentra en la góndola de un supermercado. El tema radica en términos que se disponen en idiomas poco conocidos, pero que en realidad son totalmente descriptivos del producto o servicio que identifican.

En el caso en estudio, como corresponde analizar la marca en su totalidad, no debemos de olvidar que el término “GREEN” está acompañado inmediatamente de otro término que es “FILTERS”, del inglés “filtros”.

¿El color verde se refiere al filtro del cigarrillo? ¿Existen filtros de cigarrillos de color verde, o filtros ecológicos? ¿El consumidor se podría ver engañado en cuanto a la compra de dichos cigarrillos, al pensar que los filtros de los mismos favorecen su salud y evitan que contraiga cáncer de pulmón?

[25] Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Marcas, Tomo I, Editorial Heliasta, segunda edición, Buenos Aires, 2003, p. 365.

En respuesta a las anteriores preguntas, podríamos llegar a la conclusión de que estaríamos frente a una marca engañosa, ya que no existen cigarrillos que hagan bien a la salud.

Además, podríamos también afirmar que este tipo de marcas no deberían ser concedidas, ya que afectarían el orden público y la salud en general, haciendo pensar al consumidor que dichos cigarrillos son mejores que otros, o menos dañinos, etc. Esto, indirectamente los acercaría a la idea de que son más saludables, lo cual es falso.

Al respecto cabe señalar que, en un informe de la organización ambientalista “Greenpeace”, se destaca que “Lo ‘verde’ vende y por tanto se ha convertido en paradigma de soporte de los reclamos creados por los departamentos de marketing y publicidad de las empresas para atraer la atención de los consumidores. En ocasiones se utiliza parcialmente alguna cualidad del producto, ocultando el resto de los posibles impactos ecológicos del mismo, o bien se utilizan como reclamo ciertos conceptos ligados al medio ambiente: verde, natural, bio, reciclable, ecológico, etc., que por desgracia no siempre responden a la realidad. Cuando nos encontremos ante este tipo de mensajes es necesario ser críticos y preguntar al fabricante porqué su producto es ‘más ecológico’ o es ‘inofensivo para el medio ambiente’.

Hay empresas que realmente se esfuerzan por poner en el mercado productos respetuosos con el entorno y no tendrán problemas por ofrecernos todo tipo de información sobre sus productos. ¿Y las ‘otras’ empresas? ¿Estarán dispuestas a informar libremente al consumidor sobre su ‘política verde?’”[26].

En su caso, podría existir una certificación que otorgue el Estado, a través de un organismo competente, si se cum-

[26] Pablo MASCAREÑAS, “(Actúa) Consejos para una vida sostenible”, Greenpeace, <http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/other/gu-a-de-consumo-act-a.pdf>, 16 de febrero de 2015.

plen con ciertos requisitos previstos en una regulación dictada a tal efecto.

En una nota del 1º de junio de 2010 del Diario “La Razón” de España, Greenpeace señala que cada colilla de cigarrillos tarda diez años en degradarse, debido a que contiene materiales “nada fácilmente degradables”. Además de provocar cáncer, enfermedades cardíacas y otros daños a la salud, perjudica también el medio ambiente[27].

La realidad es que todos los cigarrillos son malos para la salud, ya sea que digan que son “Light” o “Green”, o se use cualquier otro aditamento en la marca que haga pensar que ese cigarrillo es mejor que otro.

En este sentido, en Uruguay existe una regulación específica del tema por parte del Ministerio de Salud Pública, con la denominada “campana antitabaco”, que se agudizó desde el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez en el año 2005.

Más adelante nos referiremos con mayor profundidad sobre el tema.

3.3 Términos evocativos

Los términos evocativos son los que, en forma indirecta, evocan o aluden a un concepto. Desde el punto de vista legal, dichos términos son registrables.

No existe prohibición ni previsión legal expresa respecto de éstos, pero de lo que sí disponemos es de todo un desarrollo doctrinal, al que seguidamente haremos referencia.

Bertone y Cabanellas sostienen que “las marcas evocativas pueden ser definidas como aquéllas que provocan en el público una idea relacionada con el producto que distinguen o con sus propiedades. (...) A nuestro entender, la división entre estas dos clases de marcas, las evocativas, por

[27] Julio BAREA, “Cada colilla tarda una década en degradarse”, La razón, 01 de junio de 2010, http://www.larazon.es/historico/3834-cada-colilla-tarda-una-decada-en-degradarse-HLLA_RAZON_270118.Ttt1BDP6SC7760X, 16 de febrero de 2015.

una parte, y las descriptivas y denominativas, por la otra, debe basarse en la facilidad con que el público distingue a la marca del nombre del producto y de sus características. (...) para que un término sea evocativo, no se requiere que medie un esfuerzo intelectual significativo (...) el carácter evocativo de una marca no impide su registro”[28]. También indican que encuadrarían en el art. 3° inciso d) de la ley de marcas argentina (Ley N° 22.362)[29], “las marcas cuyas connotaciones evocativas son falsas, por sugerir que los productos identificados tienen una naturaleza, propiedad, mérito, calidad, precio, técnica de elaboración y otras características distintas de las verdaderas”[30].

Los autores referidos señalan que las marcas evocativas son válidas, pero su titular no puede impedir que otros utilicen términos evocativos similares para identificar los mismos productos.

En este sentido podríamos decir que, en el caso en estudio, el término “GREEN” sería evocativo e insinuaría la idea de que se trata de cigarrillos ecológicos, o que protegen la ecología, o son cigarrillos mejores que otros; cuando sabemos que no es así, por cuanto podríamos estar frente a una connotación falsa del producto.

Las “Directrices de procedimiento de registro de marcas comerciales” del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, definen a las marcas evocativas como “aquellas que consisten en signos que sugieren o insinúan el producto o servicio que distinguen. En efecto, este tipo de marcas no describe precisamente al producto o servicio, pero si trata de realizar una asociación entre ellos”[31].

[28] *Ibíd.*, Bertone y Cabanellas, Tomo I, pp. 300 a 302.

[29] Art. 3, Ley de marcas argentina N° 22.362: “No pueden ser registrados: ...d) las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir”.

[30] *Ibíd.*, Bertone y Cabanellas, Tomo I, p. 302.

El recientemente aprobado “Manual armonizado en materia de criterios de marcas”, para las oficinas de Propiedad Industrial de los países de Centroamérica y República Dominicana, con respecto a las marcas evocativas o sugestivas, establece que: “Los signos descriptivos deben diferenciarse de los signos considerados evocativos o sugestivos, pues a estos últimos, la doctrina mayoritaria les confiere capacidad distintiva y por tanto, la posibilidad de ser registrados. Normalmente se trata de marcas que consisten en palabras que hacen referencia a las características o cualidades del producto /servicio sin describirlas. (...) La diferencia que el examinador debe apreciar entre signos marcas sugestivas o evocativas y los signos descriptivos, lo es el hecho de que las primeras ‘sugieren’ algún modo de ser o alguna cualidad del producto y /o servicio, más no lo describen directamente. Antes bien, obligan al consumidor a hacer uso de su imaginación y raciocinio para relacionar la marca con el producto y sus cualidades”[32].

Las marcas evocativas han sido siempre consideradas como “marcas débiles”. Pero nuevamente debemos tener presente que la marca debe analizarse en su conjunto y, en el caso en estudio, el término “GREEN” va acompañado por otros términos como “MENTHOL”, por tanto el color verde podría estar denotando el gusto que puede tener el cigarrillo a mentol o menta.

[31] Ministerio de Economía, Fomento y Turismo Gobierno de Chile, “Directrices de procedimiento de registro marcas comerciales”, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, 2010, http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/articulos-4491_recurso_1.pdf, p. 255, 17 de febrero de 2015.

[32] Oficinas de Propiedad Industrial de los países Centroamericanos y la República Dominicana, “Manual armonizado en materia de criterios de marca”, http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/Documentos/Manual%20Armonizado%20Marcas.pdf, p. 47, 17 de febrero de 2015.

En la instancia de resolución del recurso de revocación, la DNPI había señalado que el término “GREEN” asociado al término “MENTHOL” y al color verde presente en la etiqueta, reforzaba la idea de que el primero era descriptivo y carente de fantasía.

En dicha instancia, la actora también reconoció que podría ser un término evocativo de cierta idea o de alguna característica de cierto producto solicitado dentro de la clase, pero no genérico ni descriptivo con respecto a todos los productos solicitados en la clase internacional N° 34.

Es sabido que los consumidores asocian al color verde con productos que contienen menta, por ejemplo, en el caso de golosinas.

En nuestra opinión, es claro que la empresa PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. no puede apropiarse de la palabra “MENTHOL”, pero sí respecto de la palabra “GREEN”, porque sería evocativa, dado que con el color verde se estaría evocando el sabor a menta de los cigarrillos.

Pero el término “GREEN”, por su parte, podría evocar la característica de un cigarrillo “refrescante”, que podría ser engañosa para cualquier consumidor, ya que el cigarrillo es un producto que más que refrescar, claramente daña la salud.

Además, un término evocativo, a pesar de ser registrable, puede dejar de serlo en caso de que resulte engañoso para el público consumidor[33].

En un reciente estudio de la Universidad de Waterloo de Canadá se concluyó que los cigarrillos mentolados son consumidos cada vez más por los jóvenes, dado que tienen la percepción de que son menos dañinos que los cigarrillos comunes[34].

[33] Cfr. Sumario del fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Comercial Federal, sala 2, Instituto Meriex SA c /Dirección Nacional de Propiedad Industrial. S. Revocatoria de Resolución, de fecha 4 /12 /92. Id Infojus: SUD0006209.

Por otro lado, en un artículo de la Revista “NewScientist Health” de diciembre de 2014, se afirma que el mentol aumenta las propiedades adictivas de la nicotina. Se ha comprobado que las personas que consumen cigarrillos mentolados fuman con mayor frecuencia y pueden ser menos propensos a dejar de fumar. Ello se debe a que el sabor fresco del mentol hace a sus cerebros más sensibles a la nicotina. Concluye que, el mentol no es solamente un aditivo de sabor como se creía en el pasado, sino que además mejora las propiedades adictivas de la nicotina[35].

De acuerdo con todo lo expuesto, y atento a las implicancias sobre la salud humana, destaco que en mi opinión, las Oficinas de Marcas deberían prestar más atención tanto a las marcas de medicamentos como a las de cigarrillos. Más adelante se volverá sobre el tema.

Cabe señalar, asimismo, que en el ámbito local, hasta hace no más de dos años, cuando se solicitaba una marca conteniendo la denominación “BANCO”, la División Marcas de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Uruguay deducía oposición de oficio, citando al solicitante una Circular del Banco Central por la que se le requería que acreditara la aprobación del Banco Central para funcionar en el Uruguay.

Se le citaba, además, el artículo 4° literal 13° de la Ley N° 17.011, entendiendo que la expresión “BANCO” era contraria al “orden público”.

Esta práctica tuvo lugar luego de la crisis del año 2002, en la que muchos bancos quebraron y se tuvo que imple-

[34] “¿Por qué los cigarrillos mentolados son más adictivos?”, Semana, 18 de diciembre de 2014, <http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/los-cigarrillos-mentolados-son-mas-adictivos-segun-estudio/412634-3>, 30 de marzo de 2015.

[35] “Menthol increases nicotine addiction by tweaking brain”, New Scientist, 5 December 2014, <http://www.newscientist.com/article/dn26668-menthol-increases-nicotine-addiction-by-tweaking-brain.html.VJMD0QIAKC>, 30 de marzo de 2015. Traducción propia.

mentar el “corralito” bancario, pero en un grado más leve que el caso argentino.

Hoy en día ya no se aplica más esta política en la DNPI, denotando que la noción de orden público va variando conforme el transcurso del tiempo y las modificaciones de las circunstancias de hecho[36].

En la actualidad, podríamos decir que la salud pública y la lucha contra el tabaquismo es una cuestión de orden público en el Uruguay y en muchos países.

Por eso entiendo que, en caso de que se soliciten marcas de cigarrillos en las que se evoquen ideas de que el cigarrillo es “bueno” o que uno es mejor que otro, por ejemplo que lleve el aditamento de “light”, “green”, “suave”, “milds”, y similares, la Oficina de Marcas debería oponerse de oficio, invocando tanto el artículo 4° numeral 13° de la N° 17.011

[36] Ver Sentencia del TCA N° 933, de fecha 11 /11 /2010, estos autos caratulados: “THE ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de Nulidad” (Ficha No. 527 /08): “Considerando II), (...) El hecho de obtener un registro marcario no supone más derechos que los que surgen del registro mismo, incluir en su denominación el nombre oficial de una institución bancaria extranjera no establecida en nuestro medio, pero de ninguna manera supone o habilita el ejercicio de una actividad financiera. Las normas tanto nacionales como internacionales regulan en forma independiente y diferenciada lo que son los requisitos para el registro marcario, de lo que son las exigencias para el uso efectivo de la marca de un producto o servicio concreto. El registro de una marca no supone el uso, más aún, tampoco comporta un aval para operar en la plaza financiera local, de tal suerte que, si la actora pretendiera realizar actividades financieras en nuestro territorio necesariamente deberá recabar la previa autorización o habilitación de la entidad bancaria centralista, pero no antes, cuando lo que se busca es preservar o proteger frente a terceros el nombre comercial de su empresa, que se acreditó fue registrado en más de cien países, conforme surge de la documentación agregada a la Pieza “B”.”

(expresión contraria al orden público), como también el artículo 5° numeral 8° de la Ley N° 17.011 (marca engañosa)[37].

Por su parte, respecto de determinado tipo de productos, se les debería dar un tratamiento específico y podrían formar parte de un capítulo particular de las directrices de registro marcario.

Debemos tener en cuenta también que, una de las funciones de toda marca es la de protección del consumidor.

Para ilustrar el tratamiento del tema en otros países, podemos mencionar que en Argentina la Ley N° 26.687 de “Regulación de la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco”, en su artículo 13° establece: “En los paquetes y envases de productos elaborados con tabaco no podrán utilizarse expresiones tales como ‘Light’, ‘Suave’, ‘Milds’, ‘bajo en contenido de nicotina y alquitrán’, o términos similares, así como elementos descriptivos, marcas de fábrica o de comercio, signos figurativos o frases, que tengan el efecto directo o indirecto, de crear la falsa, equívoca o engañosa impresión de que un determinado producto elaborado con tabaco es menos nocivo que otro o que pueda inducir a error con respecto a sus características, efectos para la salud, riesgos o emisiones”.

Nótese que el término “GREEN” podría entrar en la disposición de dicha ley, en la parte que dice “marcas de fábrica o de comercio, signos figurativos o frases, que tengan el efecto directo o indirecto, de crear la falsa, equívoca o engañosa impresión de que un determinado producto elaborado con tabaco es menos nocivo que otro”.

En ocasión de la interposición del recurso de revocación y jerárquico en subsidio, la propia parte actora asimila el término “GREEN” con un cigarrillo suave, tranquilizante,

[37] Art. 5, Ley 17.011: A los efectos de la presente ley no podrán ser registradas como marcas, irrogando nulidad relativa: ... 8°) Los signos y las indicaciones que encubran o simulen el origen, la calidad, la naturaleza, las características, la utilidad, la aptitud o la procedencia de los productos o de los servicios”.

que calma la ansiedad, que es para disfrutar; recalca que el consumidor dirá con respecto al mismo “que suave que es!” y no “qué green que es este cigarrillo”.

En los presentes, no puede sino ponerse de manifiesto que no es sino una falsa o engañosa impresión que el cigarrillo “Green” sea menos nocivo para la salud que los demás cigarrillos.

El INPI argentino, por la Resolución N° P-152[38], de fecha 21 de julio de 2014, prohibió el registro como marca cuando el signo contenga los vocablos “light”, “suave”, “milds” o la frase “bajo contenido en nicotina y alquitrán”, o términos similares, solos, combinados entre sí, o combinados con otros vocablos, para proteger todos los productos de la clase internacional N° 34.

Dicha Resolución fue derogada por la Resolución N° P-191[39], de fecha 26 de agosto de 2014. El fundamento de la derogación, a mi entender con razón, fue que el INPI, a raíz de la Ley N° 26.687, no debió emitir dicha Resolución, sino únicamente limitarse a tomar nota de la prohibición legal y aplicar la Ley de Marcas a cada caso concreto.

En dichos casos, el INPI debería aplicar el artículo 3º, literal d) de la Ley N° 22.362, que prohíbe el registro de “las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir”.

[38] Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Argentina, “Boletín de Marcas No. 3822”, 13 de agosto de 2014, <http://www.inpi.gov.ar/Boletines/Archivos/3822.pdf>, 19 de febrero de 2015.

[39] Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Argentina, “Boletín de Marcas No. 3847”, 17 de septiembre de 2014, <http://www.inpi.gov.ar/Boletines/Archivos/3847.pdf>, 19 de febrero de 2015.

3.4 *El cambio de criterio de la Administración*

Con respecto a este tema debemos respondernos la pregunta de si la costumbre, las prácticas y los precedentes administrativos tienen o no carácter vinculante para la Administración.

La Dra. Miriam Ivanega señala, con razón a mi criterio, que “nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes ni criterios jurisprudenciales, por lo que tampoco es razonable invocar su existencia ante un cambio de criterio de los precedentes, mucho más cuando las circunstancias exigen la evaluación de cada caso en concreto”[40].

Ilustra lo expuesto la sentencia de fecha 30 de setiembre de 1999, del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 4, Secretaría N°7, de Capital Federal (Argentina), en autos caratulados “Unilever NV contra Instituto Nacional de la Propiedad Industrial” - “Denegatoria de Registro”. En dicha sentencia se estableció que “Nada impide que el organismo administrativo varíe un determinado criterio para adecuar sus soluciones a una interpretación más apropiada de la ley, pues no existe norma alguna que obligue a mantener una determinada práctica”.

Parte de la doctrina española entiende que el apartarse de un precedente administrativo reiterado, en el caso concreto, se puede llegar a interpretar que existe un trato discriminatorio, una actitud arbitraria o una falta de buena fe por parte de la Administración[41].

Cabe señalar que cuando se examina una marca, el examinador lo que hace en la búsqueda de antecedentes fonéticos, es seleccionar las marcas idénticas o parecidas y estudia cómo fueron concedidas, si fueron concedidas en

[40] Miriam Mabel Ivanega, El rol de los precedentes administrativos en la actividad de la administración, file:///C:/Users/User/Downloads/http--www.cgpyr.org.ar -upload- publicaciones -70b015cd03 b4dd03bcf32 c2728437 020 .pdf p. 8, 26 de noviembre de 2015.

[41] *Ibíd.*, p. 12 y 13.

forma total o sin derechos privativos sobre ciertos términos, y más aún, se pone especial atención sobre los antecedentes del mismo titular del expediente en estudio para que, precisamente, no existan contradicciones en los criterios de concesión.

El principio de igualdad se encuentra reconocido en la Constitución uruguaya en el artículo 8°: “Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”.

La validez de los precedentes encuentra fundamento jurídico en esta garantía constitucional, por cuanto los administrados pueden, en defensa de sus derechos, hacer valer una conducta repetida de la Administración que los benefician.

En el caso concreto de la solicitud de registro de la marca mixta “G GREEN FILTERS 5 CLASS A CIGARETTES MENTHOL”, como ut supra se adelantó, evidentemente, pueden haber sucedido tres cosas: a) que el examinador no haya seleccionado la totalidad de las marcas parecidas; b) que no hayan surgido, en el sistema de marcas, los antecedentes que el solicitante invocó en el recurso administrativo; o c) que habiendo surgido el término “GREEN” en la búsqueda de antecedentes fonéticos, la superioridad haya querido cambiar de criterio con respecto a las marcas que lo contienen.

Recientemente, los examinadores de marcas, han comenzado a emplear la práctica de incluir en sus dictámenes las causales por las que aconsejan conceder sin derechos privativos ciertos o todos los términos que componen la marca examinada.

La referida práctica es realmente una garantía para el interesado, ya que le dará una visión más específica del porqué se concedió su marca sin derechos privativos, sobre ciertos o todos los términos que la componen.

La clave está en que el examinador, al realizar su tarea, indique en forma correcta el numeral aplicable al caso en concreto, ya sea en el momento de oponerse de oficio a la

marca, o en el momento de conceder la marca sin derechos privativos sobre ciertos o todos los términos que la componen.

3.5 *Marca engañosa*

En la legislación uruguaya, la Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal N° 18.172 de fecha 31 de agosto de 2007 (artículo N° 193), agregó al artículo 5° de la Ley N° 17.011, en sede de nulidades relativas, el numeral 8°, que se refiere a las marcas engañosas: “Los signos y las indicaciones que encubran o simulen el origen, la calidad, la naturaleza, las características, la utilidad, la aptitud o la procedencia de los productos o de los servicios”.

Si cada colilla de cigarrillos tarda diez años en degradarse, ¿es o no engañoso el término “GREEN” dispuesto en una cajilla de cigarrillos? ¿Ese producto protege el medio ambiente? Pareciera que no. Se estaría así queriendo transmitir una información falsa del producto, engañando al consumidor.

Fernández Novoa afirma que “la presencia de una indicación engañosa en una marca compleja implica que la solicitud de esta marca incurre en la prohibición establecida por el art. 11.1.f). En tal hipótesis, el efecto obstativo provocado por la existencia de una indicación engañosa se comunica a la totalidad de la marca de la que forma parte -como elemento componente- la indicación susceptible de inducir al público a error”[42].

El “Manual armonizado en materia de criterios de marcas” para las oficinas de Propiedad Industrial de los países de Centroamérica, señala acertadamente: “El signo engañoso es aquel que desorienta a los consumidores de los productos y /o servicios que pretenden ser distinguidos, en la

[42] Carlos Fernández Nóvoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2001, p. 162.

medida en que exista discordancia entre lo que la marca indica o sugiere, y las características de los productos o servicios a que pretende aplicarse. El signo engañoso crea una expectativa sobre el producto y /o servicio que no se corresponden con la realidad. De ahí la necesidad de impedir este tipo de marcas, en aras de garantizar la transparencia que debe acompañar toda actividad comercial”[43].

Con el término “GREEN”, se está creando una falsa expectativa al fumador respecto del producto que adquiere, haciéndole creer que es un producto que protege la salud o el medio ambiente, o que es menos nocivo que los demás cigarrillos existentes en el mercado.

3.6 Especial referencia a las marcas de cigarrillos (clase internacional N° 34)

La clase internacional 34 de la Clasificación de Niza, 10^a. Edición, tiene como resumen el siguiente: “Tabaco; artículos para fumadores; cerillas”.

La normativa de la República Oriental del Uruguay, vigente a partir del dictado de la Ley N° 18.256, de fecha 6 de marzo de 2008, que es una ley de orden público, según lo establece la propia norma (artículo 2°), en el artículo 8° prevé: “(Empaquetado y etiquetado).- Queda prohibido que en los paquetes y etiquetas de los productos de tabaco se promocionen los mismos de manera falsa, equívoca o engañosa o que pueda inducir a error con respecto a sus características, efectos para la salud, riesgos o emisiones. Asimismo, queda prohibido el empleo de términos, elementos descriptivos, marcas de fábrica o de comercio, signos figurativos o de otra clase que tengan el efecto directo o indirecto de crear la falsa

[43] Oficinas de Propiedad Industrial de los países Centroamericanos y la República Dominicana, “Manual armonizado en materia de criterios de marca”, http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/Documentos/Manual%20Armonizado%20Marcas.pdf, p. 53, 16 de febrero de 2015.

impresión de que un determinado producto de tabaco es menos nocivo que otros”.

El art. 12 in fine del Decreto Reglamentario N° 284 /008, de fecha 9 de junio de 2008, establece: “Queda prohibido el uso de términos, elementos descriptivos, marcas de fábrica o de comercio, signos figurativos o de otra clase tales como colores o combinación de colores, números o letras, que tengan el efecto directo o indirecto de crear la falsa impresión de que un determinado producto de tabaco es menos nocivo que otro”.

Entendemos que con la utilización del término “GREEN”, se quiere dar la idea de que es un producto menos nocivo que otros cigarrillos, por cuanto podríamos llegar a estar en frente a una violación del orden público, debido a lo que reza el artículo 8° in fine[44].

Hay que tener en cuenta, por otra parte, que la solicitud de marca en estudio es del año 2005, antes de que fuera dictada la Ley de control del tabaquismo N° 18.256.

Nótese que, según la Organización Mundial de la Salud: “El consumo de tabaco es la principal causa evitable de muerte. Cada año provoca la muerte de más de 5 millones de personas y, de seguir así, en 2030 provocará la muerte de 8 millones de personas, momento en el que aproximadamente el 80% de las defunciones se producirán en países de ingresos bajos y medios”[45].

[44] Por su parte, se destaca que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, apoyan actualmente la posición del gobierno de Uruguay en la defensa de sus políticas de control del tabaco frente al reclamo promovido por la tabacalera Philip Morris, ya que las normas aplicadas por Uruguay para reducir el consumo de tabaco están en línea con los mandatos del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, vigente desde el año 2005.

[45] Organización Mundial de la Salud, “Aspectos económicos de la lucha contra el tabaco”, <http://www.who.int/tobacco/economics/es/>, 10 de diciembre de 2014.

En febrero de 2010, la empresa Philip Morris, con sede en Suiza, demandó al Uruguay en base a lo que entiende es una violación al “ACUERDO DE FOMENTO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES”, firmado en Suiza en 1988. Dicha demanda se sigue ante un tribunal arbitral que funciona en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial, con sede en Washington. Lo que se debate, esencialmente, es si la normativa uruguaya para el control del tabaco viola o no las garantías que el Uruguay le dio al inversor suizo (Philip Morris)[46].

Dicho Acuerdo establece en su art. 2º, en cuanto al término “inversiones” que incluirá todo tipo de activo y en particular “...d) los derechos de autor, derechos de propiedad industrial (tales como patentes de invención, modelos de utilidad, diseños o modelos industriales, marcas de fábrica o de comercio, marcas de servicio, nombres comerciales, indicaciones de procedencia o denominaciones de origen), conocimientos tecnológicos y valor llave...”[47].

Por el artículo N° 11 del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, los estados partes del mismo, asumieron la obligación de adoptar y aplicar, de conformidad con su legislación nacional, medidas eficaces para: “a) que en los paquetes y etiquetas de los productos de tabaco no se promocióne un producto de tabaco de manera falsa, equívoca o engañosa, o que pueda inducir a error con respecto a sus características, efectos para la salud, riesgos o emisiones, y no se empleen términos, elementos descriptivos, marcas de fábrica o de comercio, signos figurativos o de otra clase que tengan el efecto directo o indirecto de

[46] Carlos Maggi, “Un largo adiós al señor Philip Morris”, Diario El País, 16 de noviembre de 2014, p. A23.

[47] República Oriental del Uruguay - Poder Legislativo, “Acuerdo de fomento y protección recíproca de las inversiones”, <http://www0.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/acuerdos/acue16176.htm>, 10 de diciembre de 2014.

crear la falsa impresión de que un determinado producto de tabaco es menos nocivo que otros, por ejemplo expresiones tales como ‘con bajo contenido en alquitrán’, ‘ligeros’, ‘ultra ligeros’ o ‘suaves’ ”[48].

Además debemos señalar que el Uruguay, como nación independiente y soberana, en la que uno de sus cometidos fundamentales, establecido en la propia Constitución de la República, es garantizar la protección de la salud de su población, puede libremente tomar las medidas que entienda pertinentes a efectos de cumplir con dicho cometido[49].

IV. REFLEXIONES SOBRE EL CASO

4.1 *Examinadores de marcas*

Consideramos que es necesario que los examinadores de marcas tengan una capacitación uniforme, ya sea presencial u on-line, para unificar los criterios de examen de las solicitudes.

También sería importante procurar un cierto nivel de especialización en marcas de productos químico-farmacéuticos, en temas de electrónica, etc., ya que, sin llegar a la especificidad profesional de una formación como la de un examinador de patentes, se puede, a través de la experien-

[48] Organización Mundial de la Salud, “Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco”, Ediciones de la OMS, 2003, reimpresión actualizada, 2004, 2005, <http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9243591010.pdf?ua=1>, 26 de febrero de 2015

[49] El art. 44 de la Constitución de la República nos dice que “El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes”.

cia y la frecuencia habitual de cierto tipo de expedientes, llegar a mejorar la calidad final de los exámenes marcarios.

4.2 Especial atención a las marcas solicitadas en ciertas clases

Así como se tiene especial cuidado con las marcas de medicamentos (clase internacional N° 5), también se debe tener especial cuidado con las marcas que se solicitan en la clase internacional N° 34.

En el caso de que el examinador se encuentre frente a un signo que encubra o simule la calidad, características o aptitud del mismo, deberá oponerse a dicha solicitud de marca por el numeral 8° del artículo N° 5 de la Ley N° 17.011 en Uruguay. En Argentina se deberá oponer por el artículo N° 3, literal d) de la Ley de Marcas N° 22.362.

Aunque las marcas “sugestivas” o “evocativas” tengan el carácter de registrables, esto no hace que no puedan llegar a ser engañosas y por tanto ser pasibles de oposición fundada por parte de cualquier interesado o de la Administración de oficio.

4.3 Necesidad de establecer directivas de marcas

En mi opinión, señalo que parecería adecuado que organismos como el INPI, la DNPI, y las ONAPIs en general, cuenten con reglas o directivas claras para los examinadores de marcas.

Las mismas, entendemos, deberían ir más allá de los gobiernos y /o Directores a cargo de la gestión, a efectos de dar seguridad jurídica tanto para los solicitantes marcarios, como para los propios funcionarios del organismo.

Tanto así que, un examinador de marcas podría encontrarse con expedientes similares o idénticos, pero con soluciones diferentes a la hora de la concesión o denegatoria del mismo. Claro está que pueden existir variantes a la hora de la interpretación del “orden público”, por ejemplo, pero es función de la Dirección mantener actualizadas dichas directivas.

Como señalamos anteriormente, entendemos que, a determinado tipo de productos, se les debería dar un tratamiento específico en las referidas Directivas, y podrían formar parte de un capítulo particular de las directrices de registro marcario.

Las directivas de marcas, como las de patentes, no poseen carácter vinculante ni son de carácter obligatorio, pero por lo menos cumplirían la función de unificar criterios de concesión de marcas y de plasmar por escrito lo que se va decidiendo día a día en el avatar de la oficina, evitando la emisión de resoluciones u órdenes de servicio que, más que aclarar, oscurecen el panorama del examinador de marcas, de los Agentes de la Propiedad Industrial y, ni que hablar, de los particulares que solicitan las marcas sin representante.

Las mismas deberían tratar tanto del examen de marcas denominativas, como de las mixtas, figurativas, tridimensionales, no tradicionales (sonoras, olfativas, etc.), frases publicitarias e incluso de las marcas de certificación o de garantía, marcas colectivas, denominaciones de origen, etc.

Tal vez sea una ardua tarea, pero en la medida de que se puedan mantener en forma actualizada, mejorarían sensiblemente el trámite administrativo y evitarían recursos administrativos innecesarios y que denotarían en la instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la falta de unificación de criterios dentro de la propia Oficina de Marcas.

Las únicas Directivas de Marcas que se han redactado para la DNPI hasta el momento son las del experto consultor de la OMPI Jesús Gómez Montero del año 1996, y en los hechos los examinadores no las aplican, es así que ha llegado el momento de actualizarlas y de que todos en la oficina las apliquen por igual. Claro está que las mismas se pueden ir modificando con el tiempo, pero es necesario mantenerlas actualizadas. Además, las referidas directivas fueron creadas en la época de la Ley N° 9.956 que es del año 1940.

Entiendo que también deberían redactarse en términos generales y flexibles, a efectos de que el examinador de marcas pueda adaptarlas al caso concreto.

Demás está decir, que no se van a poder abarcar en las mismas, todos y cada uno de los casos que se puedan llegar a dar en la realidad, pero seguramente cubrirían la gran mayoría de la casuística de los expedientes en examen.

En el año 2010 se emitieron “Directrices de procedimiento de registro de marcas comerciales” en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile[50].

Recientemente, en el año 2014, se ha redactado un “Manual armonizado en materia de criterios de marcas” para las oficinas de Propiedad Industrial de los países de Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá) y República Dominicana, con la colaboración de la OMPI y la Oficina Española de Patentes y Marcas[51].

Por cuanto entendemos, finalmente, que con el proyecto “Prosur” se podría trabajar en pos de aprovechar experiencias de distintas oficinas y, de ese modo, maximizar resultados a la hora de emprender la confección o modificación de Guías o Directrices de Examen, lo que sin duda tendría impacto sobre la calidad del trabajo y la celeridad del examen. Mediante el intercambio de información de las distintas Oficinas de Propiedad Industrial, se lograrían sinergias recíprocas, que operarían como un incentivo regional para la mejora del sistema.

[50] Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, “Directrices de procedimiento de registro de marcas comerciales”, <http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-4491.html>, 16 de febrero de 2015.

[51] Oficinas de Propiedad Industrial de los países Centroamericanos y la República Dominicana, “Manual armonizado en materia de criterios de marca”, http://www.rnpdigital.com/propiedad_industrial/Documentos/Manual%20Armonizado%20Marcas.pdf, 16 de febrero de 2015.

BIBLIOGRAFÍA

Libros

- Carlos Fernández Nóvoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2001, p. 162.
- Diego Chijane Dapkevicius, Derecho de Marcas, Función y concepto - Nulidades - Registro – Representación gráfica – Derecho comparado, Editoriales Reus S.A., Madrid, España, y B de F, Montevideo-Buenos Aires, 2007, p. 34.
- Diego Chijane Dapkevicius, Derecho de Marcas, Función y concepto - Nulidades - Registro – Representación gráfica – Derecho comparado, Editoriales Reus S.A., Madrid, España, y B de F, Montevideo-Buenos Aires, 2007, p. 50.
- Ezequiel Cassagne, “El dictamen de los servicios jurídicos de la Administración”, La Ley, 15 de agosto de 2012, p. 1.
- Juan Manuel Gutiérrez Carrau, Manual Teórico-Práctico de Marcas, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Montevideo, 2009, p. 172.
- Juan Manuel Gutiérrez Carrau, Manual Teórico-Práctico de Marcas, Universidad de Montevideo, Facultad de Derecho, Montevideo, 2009, p. 192 y 198.
- Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Marcas, Tomo I, Editorial Heliasta, segunda edición, Buenos Aires, 2003.
- Ricardo Merlinski y Lucía Salaverry, Las marcas en el Uruguay-Marco normativo, Editor Carlos Álvarez, Montevideo-Uruguay, 2000, p. 8.

Referencia en artículos de revista

- Mariela BORGARELLO, Registrabilidad de Marcas Olfativas en la República Argentina: Caso L’Oreal c / Antiall S.A. s / Cese de Oposición al Registro de Marca, Revista de la Asociación Brasileira de la Propiedad Intelectual, N° 117, Brasil, Marzo-Abril 2012, pp. 3 a 16.

Referencias de artículos de periódicos

- Carlos Maggi, “Un largo adiós al señor Philip Morris”, Diario El País, 16 de noviembre de 2014, p. A23.

Referencias en Internet

- “¿Por qué los cigarrillos mentolados son más adictivos?”, Semana, 18 de diciembre de 2014, <http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/los-cigarrillos-mentolados-son-mas-adictivos-segun-estudio/412634-3>, 30 de marzo de 2015.
- “Menthol increases nicotine addiction by tweaking brain”, New Scientist, 5 December 2014, <http://www.newscientist.com/article/dn26668-menthol-increases-nicotine-addiction-by-tweaking-brain.html>. VJMD0QIAKC, 30 de marzo de 2015. Traducción propia.
- Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Argentina, “Boletín de Marcas No. 3822”, 13 de agosto de 2014, <http://www.inpi.gov.ar/Boletines/Archivos/3822.pdf>, 19 de febrero de 2015.
- Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Argentina, “Boletín de Marcas No. 3847”, 17 de septiembre de 2014, <http://www.inpi.gov.ar/Boletines/Archivos/3847.pdf>, 19 de febrero de 2015.

- Julio BAREA, “Cada colilla tarda una década en degradarse”, *La razón*, 01 de junio de 2010, http://www.larazon.es/histórico/3834-cada-colilla-tarda-una-decada-en-degradarse-HLLA_RAZON_270118.Ttt1BDP6SC7760X, 16 de febrero de 2015.
- Ministerio de Economía, Fomento y Turismo Gobierno de Chile, “Directrices de procedimiento de registro marcas comerciales”, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, 2010, http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/articulos-4491_recurso_1.pdf, 17 de febrero de 2015.
- Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, “Directrices de procedimiento de registro de marcas comerciales”, <http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-4491.html>, 16 de febrero de 2015.
- Ministerio de Industria, Energía y Minería República Oriental del Uruguay, “Marcas y Patentes”, <http://www.miem.gub.uy/web/marcas-y-patentes>, 13 de diciembre de 2014.
- Miriam Mabel Ivanega, El rol de los precedentes administrativos en la actividad de la administración, file:///C:/Users/User/Downloads/http---www.cgpyr.org.ar-upload-publicaciones-70b015cd03b4dd03bcf32c2728437020.pdf, p. 8, 26 de noviembre de 2015.
-
- Miriam Mabel Ivanega, El rol de los precedentes administrativos en la actividad de la administración, file:///C:/Users/User/Downloads/http---www.cgpyr.org.ar-upload-publicaciones-70b015cd03b4dd03bcf32c2728437020.pdf, p. 12 y 13, 26 de noviembre de 2015.
- Oficinas de Propiedad Industrial de los países Centroamericanos y la República Dominicana, “Manual armonizado en materia de criterios de marca”, <http://www.registronacional.go.cr/propie>

dad_industrial /Documentos /Manual%20Armonizado%20Marcas.pdf, p. 47, 17 de febrero de 2015.

- Oficinas de Propiedad Industrial de los países Centroamericanos y la República Dominicana, “Manual armonizado en materia de criterios de marca”, http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/Documentos/Manual%20Armonizado%20Marcas.pdf, p. 53, 16 de febrero de 2015.
- Oficinas de Propiedad Industrial de los países Centroamericanos y la República Dominicana, “Manual armonizado en materia de criterios de marca”, http://www.rnpdigital.com/propiedad_industrial/Documentos/Manual%20Armonizado%20Marcas.pdf, 16 de febrero de 2015.
- Organización Mundial de la Salud, “Aspectos económicos de la lucha contra el tabaco”, <http://www.who.int/tobacco/economics/es/>, 10 de diciembre de 2014.
- Organización Mundial de la Salud, “Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco”, Ediciones de la OMS, 2003, reimpresión actualizada, 2004, 2005, <http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9243591010.pdf?ua=1>, 26 de febrero de 2015.
- Pablo MASCAREÑAS, “(Actúa) Consejos para una vida sostenible”, Greenpeace, <http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/other/gu-a-de-consumo-acta.pdf>, 16 de febrero de 2015.
- República Oriental del Uruguay - Poder Legislativo, “Acuerdo de fomento y protección recíproca de las inversiones”, <http://www0.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/acuerdos/acue16176.htm>, 10 de diciembre de 2014.