Poder Judicial de la Nación

Oficio Electrónico Judicial - DEO N°:5113421

Tribunal: CCF - JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 4- SECRETARIA Nº 7

Expediente: CCF 1901/2018 - CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA c/ USDEC s/CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA

Destino: 60000001972 - INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL-INPI

Motivo: Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de comunicarle las Resoluciones recaídas en autos en fechas 2/3/21 (primera instancia) y 18/11/21 (cámara) que ponen fin a las presentes actuaciones, y que en copia se adjuntan.-

CCF 1901/2018 -S.I.- "CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA C/ USDEC S/ CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA"

Juzgado N° 4

Secretaría N° 7

En Buenos Aires, a los días del mes de noviembre de 2021, reunidos en Acuerdo los jueces de la **Sala I** de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe, y conforme el orden del sorteo efectuado, el juez **Fernando A. Uriarte**, dijo:

1. El "Consorzio Per la Tutela del Formaggio Gorgonzola" –en adelante, "el Consorzio"– promovió demanda contra USDEC con el objeto de que se declare infundada la oposición a la solicitud de registro de la marca mixta

GORGONZOLA, Acta n° 3.461.660, requerida para distinguir "carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos; leche y productos lácteos, excepto queso; queso gorgonzola; aceites y grasas comestibles" de la clase 29 del nomenclador, con costas. Relató que la accionada sostuvo, como fundamento de su oposición, que la marca que se pretende registrar vulnera los artículos 2, inciso a), y 3, incisos c) y d), de la Ley de Marcas, y señaló que tiene a su cargo –a partir de un decreto Ministerial de Italia del año 1971– la supervisión de la producción y el comercio del queso gorgonzola (fs. 36/42).

A fs. 124/132 se presentó el apoderado del USDEC ("United States Dairy Export Council") y contestó demanda, formulando una negativa de los hechos invocados por la actora, y solicitando el rechazo de la demanda, con costas. En su contestación, sostuvo la oposición al registro de la marca de la actora deducida en sede administrativa y cuestionó el interés legítimo del Consorzio.

Corrido el pertinente traslado, el actor respondió la ampliación de

fundamentos de la oposición deducida en sede administrativa que surgían de la contestación aludida en el párrafo precedente, y adujo que el demandado no explicó cuál sería su derecho para obstaculizar el registro de la marca solicitada, ni qué pretendía con su obrar, que calificó de “caprichoso”, aduciendo que debía rechazarse la oposición de la demandada, “*cuyo interés legítimo no se comprende, no ha sido explicado, ni mucho menos acreditado*” (ver fs. 146/153).

Los restantes extremos fácticos y circunstancias de la causa han sido detalladamente reseñados en la sentencia de grado, por lo que –en honor a la brevedad, y a fin de evitar reiteraciones innecesarias– remito a su lectura.

2. La sentencia de fs. 285/289 rechazó la demanda entablada por el Consorzio y, en consecuencia, declaró fundada la oposición deducida por la accionada al registro de la marca “G GORGONZOLA” (& Diseño) solicitada por la actora para distinguir ciertos productos de la clase 29 del nomenclador, con costas al accionante vencido.

En primer término, el magistrado resolvió que al Conzorzio le asistía un interés legítimo por ser titular de una marca en el país.

Luego, el señor juez *a quo* repasó la definición de las indicaciones geográficas dada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y precisó el concepto de las denominaciones de origen contenidas dentro de aquélla categoría.

A continuación, en el marco de lo dispuesto por el artículo 2, inciso a), de la Ley de Marcas, ponderó que el término “GORGONZOLA”, del que pretende apropiarse la actora como marca en exclusividad, es utilizado para identificar un tipo de queso proveniente del norte de Italia, con sus particulares características, que es empleado en diversas recetas de cocina.

Asimismo, evaluó que las partes eran contestes en que “GORGONZOLA” alcanzó el *status* de denominación de origen dentro de la Unión Europea en referencia a un tipo de queso producido en Italia.

En ese contexto, el magistrado juzgó que el signo solicitado sustrae del dominio público una palabra empleada para referirse a un tipo de queso

particular, y que el agregado de la letra “G” al comienzo de la marca no le otorga suficiente carácter distintivo a la marca requerida, lo que comporta un obstáculo para su registro en los términos del mentado inciso a) del artículo 2 de la ley 22.362.

Por otra parte, el *a quo* consideró, desde la óptica del artículo 3 de la Ley de Marcas –que en su inciso c) veda el registro de las denominaciones de origen nacionales o extranjeras–, que la marca “G GORGONZOLA” (& Diseño) que se pretende registrar guarda sustancial similitud con la denominación de origen “GORGONZOLA”, empleada para identificar un tipo de queso producido en Italia.

3. Este pronunciamiento fue apelado por ambas partes.

Ahora bien, intimada la accionada por el Tribunal a fs. 294 para que exprese si mantenía su recurso de apelación –interpuesto el 10/3/2021, conforme constancias del Sistema de Gestión Lex100, y concedido libremente a fs. 291–, y vencido el plazo otorgado en dicha providencia sin que se hubiese manifestado al respecto, se la tuvo por desistida del recurso interpuesto a fs. 305.

La parte actora interpuso su recurso el 8/3/2021 (conf. constancias del Sistema de Gestión Lex100), concedido a fs. 290. Su memorial de fs. 296/304 no fue replicado por su contraparte.

También obran apelaciones en materia de honorarios (el 8/3/2021 por el Dr. Canese y por el apoderado de la actora, Dr. Giay, y el 11/3/2021 por el Dr. Palazzi, conf. constancias del Sistema de Gestión Lex100), que serán tratadas –de corresponder– a la finalización del presente Acuerdo.

4. Las quejas expresadas por el Consorzio en su expresión de agravios pueden resumirse de la siguiente manera:

a) la marca solicitada no es una designación necesaria y descriptiva de los productos a identificar, ni su registro sustrae del dominio público un vocablo que se emplea para referirse a un tipo de queso particular, como consideró erróneamente el juez, en base a un deficiente análisis la prueba

rendida en autos y al soslayo en la consideración de las demás constancias probatorias del expediente, conducentes para dirimir adecuadamente el pleito. Considera el actor, en suma, que la accionada –“cuyo interés legítimo no es claro”– no probó, como le incumbía en virtud de la oposición al registro de marca que dedujo, que “GORGONZOLA” sea la designación habitual o necesaria de un producto en la Argentina que ha pasado al uso general. Ello, máxime cuando su marca no emplea tal término a secas, sino con una letra “G” agregada al inicio y un diseño, y para decidir si una marca no es registrable por consistir en la designación necesaria de un producto debe aplicarse un criterio sumamente restrictivo;

b) la marca “G GORGONZOLA” (& Diseño) no es una denominación de origen en la Argentina en los términos del derecho vigente. En primer lugar, aduce que no es idéntica a la denominación de origen europea “GORGONZOLA” –al punto que en Europa, luego de concederse la denominación de origen respectiva, se decretó la procedencia del registro de su marca–. Luego refiere al decreto 242/19, reglamentario de la Ley de Marcas, y sostiene en base a dicha norma que la indicación geográfica de la Unión Europea no ha sido expresamente reconocida en la Argentina, por lo que no incurre en la prohibición de registración del artículo 3, inciso c), de la ley 22.362;

c) la marca posee carácter distintivo, contrariamente a lo resuelto por el magistrado, puesto que está compuesta de una letra “g” minúscula con una tipología especial en una ubicación destacada, seguida del término “gorgonzola”, también en minúscula, distintivo que le fue reconocido por la Oficina de Marcas de la Unión Europea. Asimismo, se queja de que el juez haya soslayado el rol que ostenta el Consorzio en torno al cuidado del uso del queso gorgonzola, y el hecho de que ha limitado la protección en la clase sólo a este tipo de queso con exclusión de las demás variedades, no existiendo por ende riesgo alguno de confusión posible para el consumidor, pues sería el de la actora el único producto que garantizaría las características de la denominación de origen cuyo amparo le ha sido encomendado en la Unión Europea.

5. En primer lugar, por razones metodológicas, trataré el cuestionamiento que reitera la actora respecto del interés legítimo que le asiste a la accionada para plantear la oposición al registro de la marca solicitada por el Consorzio contenida en el agravio individualizado como ***a)*** –cuyo tratamiento fue omitido por el magistrado en el fallo de grado, a pesar de haber sido planteada en la anterior instancia (ver fs. 276/277, punto d) del alegato de la accionante)–.

Es menester recordar, en este punto, que quien deduce la oposición en los términos de los artículos 4 y 14 de la ley 22.362 debe tener interés legítimo. Si a esa expresión se le asignara un sentido restringido, sólo podría oponerse el titular de una marca igual o similar a la solicitada. Sin embargo esta Cámara le ha dado un sentido más amplio, lo que no implica validar cualquier tipo de impugnación, pues de lo que se trata es de que los terceros contribuyan al cabal cumplimiento de la ley siempre que la marca solicitada perjudique sus derechos, mas no de darles la oportunidad de entorpecer el trámite del registro mediante la invocación de la mera preservación de la legalidad (*conf.* ***esta Sala****, causa 656 del 13-4-82, entre otras;* ***esta Cámara****,* ***Sala 2****, causa 6488 del 26-6-89 y* ***Sala 3****, causa 16570/95 del 6-11-97, 14984/03 del 7-8-07 y 4855/05 del 19-4-11 y 6247/08 del 15-2-18, entre otras; sobre el alcance del interés ver Cabanellas de las Cuevas, Guillermo-Bertone, Luis Eduardo, Derecho de marcas, Buenos Aires, Heliasta, 2003, tomo I, págs. 486 y 487*).

En el mismo sentido, se ha dicho en casos análogos que el interés legítimo que exige el artículo 4° de la ley 22.362 se endereza a proscribir toda oposición cuya *ratio* consista exclusivamente en el escrito cumplimiento de la ley, es decir en aquella oposición que únicamente persiga la consumación de la pura legalidad, pero sin comprender la defensa de una ventaja o utilidad de oponente. Empero, si bien es hermenéuticamente plausible proponer una extensión razonable del concepto de "interés legítimo", ello no implica validar indiscriminadamente cualquier suerte de oposición, siendo indispensable para habilitarla no sólo la vulneración de las restricciones incluidas en el artículo 3º

de la ley 22.362, sino coetáneamente la lesión de una ventaja o utilidad singularizada en un titular determinado. En tal sentido, la circunstancia de que la tutela del público consumidor comporte uno de los objetivos fundamentales de la disciplina marcaria, no constituye argumento suficiente –en el estricto régimen del derecho positivo actual– para postular que dicho amparo pueda concretarse mediante la oposición de cualquier persona no interesada directamente, organizándose así una especie de acción popular que, aunque pueda prospectivamente reivindicarse, carece de apoyatura en el sistema legal vigente (*conf.* ***esta Cámara***, ***Sala 3***, *causa 6696 del 20-6-90*).

Por ello se sostuvo que falta el interés legítimo para ejercer la oposición a una solicitud de registro cuando la finalidad de la resistencia consista exclusivamente en el estricto cumplimiento de la ley, sin comprender la defensa una ventaja o utilidad del oponente (*conf.* ***esta Cámara***, ***Sala 3***, *causa "Zanon S.A.C.I.M. c. Klaukol S.A." del 6-11-97*).

Es que la expresión "interés legítimo" contenida en el artículo 4° de la ley 22.362, define genéricamente las condiciones para el ejercicio de la oposición, las cuales no conciernen sólo a la aptitud del sujeto oponente sino también a las razones que se invocan como fundamento de la impugnación (*conf.* ***CSJN***, *Fallos 310:735*).

Desde esta perspectiva, destaco que USDEC se presentó en autos como una organización sin fines de lucro cuyo domicilio se encuentra radicado en 2107 Wilson Blvd., Suite 600, Arlington, VA, de los Estados Unidos, e indicó –para fundar el interés legítimo de su oposición, ver acápite 4.1 de la contestación de demanda– que de su estatuto surge que "*La Sociedad que se forma tendrá por objeto el que figura en su Acta Constitutiva, según oportunamente se modifique, a saber: llevar a cabo programas para mejorar las condiciones de la industria láctea estadounidense con respecto a la exportación de productos lácteos estadounidenses, y promover la industria en su conjunto, mejorando la aceptabilidad, consumo, y compra de productos lácteos estadounidenses en países extranjeros, y de ese modo aumentar la exportación de productos de la industria láctea estadounidense, y llevar a cabo*

las funciones administrativas, financieras, gerenciales y de otro tipo y ejercer las atribuciones permitidas a las sociedades conforme a las leyes del Distrito de Columbia, que sean necesarias y adecuadas para el logro del objeto de la Sociedad".

En el mismo apartado, sostuvo que "*mi representada tiene interés legítimo en oponerse a que la actora obtenga como marca, con el derecho de exclusividad que ello implica, para impedir que productores extranjeros y locales puedan usar el término de uso común Gorgonzola para denominar el queso gorgonzola"*, pues "*De permitirse a la actora registrar la marca que ha solicitado con el término "gorgonzola", se le otorgaría un monopolio marcario sobre un término que es usado no sólo en la Argentina, sino en numerosos países, como es el caso de Estados Unidos, libremente para identificar queso gorgonzola*".

En ese marco, ponderando especialmente las explicaciones brindadas por la accionada en sus respectivas presentaciones en autos para justificar su interés en la oposición deducida al registro de la marca solicitada por la actora, a la luz de la doctrina reseñada *ut supra*, considero que USDEC carece de interés legítimo para oponerse a la solicitud marcaria del Consorzio accionante, en los términos del artículo 4° de la de la Ley de Marcas.

Para ello, he tomado en consideración el hecho de que la accionada no invocó ni acreditó ser productora o comercializadora dentro de la industria comercial de los quesos en el país o en el extranjero –ni tener intenciones de hacerlo en un futuro–, o cualquier tipo de lesión de una ventaja o utilidad singularizada en un titular determinado. También he ponderado que no alegó tampoco ser titular o solicitante de registro marcario alguno en el país, ni en la clase de la solicitud de la actora, ni en ninguna otra. De hecho, he constatado por intermedio del sistema de consulta de registros y solicitudes de marcas del sitio web del INPI, www.portaltramites.inpi.gob.ar/MarcasConsultas que la oponente carece de registros o solicitudes marcarias en el país.

En definitiva, no encuentro razones válidas que permitan inferir que la oponente ha demostrado que su interés legítimo en la oposición deducida se

funde en razones que excedan la mera preservación de la legalidad, mediante una suerte de “acción popular”, en los términos de la doctrina precitada.

En consecuencia, toda vez que –según la postura que propicio– USDEC carece de interés legítimo para oponerse al registro de la solicitud marcaria del Consorzio, deviene abstracto ingresar en el tratamiento de las restantes cuestiones planteadas en el memorial de la actora, pues la ausencia de dicho presupuesto es suficiente para revocar la sentencia de grado y acoger la demanda, declarando infundada la oposición deducida.

Dejo en esos términos expresado mi voto.

Por lo expuesto, propongo al Acuerdo revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda. En consecuencia, corresponde declarar infundada la oposición deducida por USDEC al registro de la marca mixta

, Acta n° 3.461.660, requerida para distinguir productos de la clase 29 del nomenclador, por ausencia de interés legítimo en los términos del artículo 4° de la ley 22.362, e imponer las costas en ambas instancias a la demandada vencida (conf. artículo 68, 1° párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Los **Dres. Florencia Nallar** y **Juan Perozziello Vizier** adhieren al voto que antecede.

En mérito a lo debatido y a las consideraciones del Acuerdo precedente, el Tribunal **RESUELVE**: revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda. En consecuencia, se declara infundada la oposición deducida por USDEC al registro de la marca mixta 

, Acta n° 3.461.660, requerida para distinguir productos de la clase 29 del nomenclador, por ausencia de interés

legítimo en los términos del artículo 4° de la ley 22.362, y se imponen las costas en ambas instancias a la demandada vencida.

En función de lo dispuesto por el art. 279 del CPCCN se dejan sin efecto los honorarios regulados en el fallo apelado y, en su reemplazo, se fijan los siguientes:

En razón al mérito, la extensión, la eficacia de todas las labores desarrolladas en la anterior instancia, las etapas cumplidas, se **fijan** los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte actora, **Dres. Gustavo P. Giay** y **Verónica M. Canese**, en **31 UMA** –equivalentes a la fecha a **ciento noventa mil novecientos sesenta pesos** (**$190.960**)– y en **46 UMA** –equivalentes a la fecha a **doscientos ochenta y tres mil trescientos sesenta pesos** (**$283.360**)–, respectivamente; y los del letrado apoderado de la demandada, **Dr. Pablo Andrés Palazzi**, en **54 UMA** –equivalentes a la fecha a **trescientos treinta y dos mil seiscientos cuarenta pesos** (**$332.640**)–; conf. arts. 16, 20, 29 y 51 de la ley 27.423 y Ac. CSJN 21/21.

Asimismo, se **fijan** los honorarios del mediador **Maximiliano Pejkovich** en la suma de **trece mil doscientos pesos** (**$13.200**); art 3°, inc. e), y Anexo I, art. 2°, inc. i) del Decreto 2536/2015.

Por las labores realizadas en la Alzada, valorando las tareas realizadas y el resultado obtenido, se **regulan** los honorarios de los **Dres. Giay y Canese**, en **11 UMA** –equivalentes a la fecha a **sesenta y siete mil setecientos sesenta pesos** (**$67.760**)– y en **16 UMA** –equivalentes a la fecha a **noventa y ocho mil quinientos sesenta pesos** (**$98.560**)–, respectivamente; art. 30 y citados de la ley 27.423 y Ac. CSJN 21/21.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Florencia Nallar **Juan Perozzielo Vizier**

Fernando A. Uriarte

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 4

1901/2018

CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA c/ USDEC s/CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA

Buenos Aires, de marzo de 2022.- HP

Proveyendo la presentación efectuada en representación de la parte actora, con fecha 2.3.2022:

Corra con el oficio DEOX, a confeccionarse por Secretaría, ordenado en la sentencia del 2.3.2021, al cual deberá adjuntarse copia digital de lo decidido -el 18.11.2021- por la Sala I de la Excma. Cámara de este fuero.-

MARIANO ESTEBAN RODRIGUEZ

SECRETARIO

Fecha de firma: 10/03/2022
Firmado por: MARIANO ESTEBAN RODRIGUEZ, SECRETARIO

#31443353#319139521#20220308150812811

Reg. N° 7

“CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA c/USDEC s/CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA” - Expte. n° 1.901/2018

Buenos Aires, 02 de marzo de 2021.-

Y VISTOS:

Para dictar sentencia en estos autos caratulados **“CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA c/ USDEC s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA”** (*Expte n° 1.901/2018*), que tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 4, Secretaría N° 7, a mi cargo, de cuyo estudio

RESULTA:

1) En fs. 36/42 se presenta, mediante apoderado, **CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA** iniciando demanda contra **USDEC**, a fin de que se declare infundada la oposición presentada contra la solicitud de la marca mixta “G GORGONZOLA“ (y diseño), Acta n° 3.461.660, de la clase 29, con costas.

Relata que con fecha 2 de diciembre de 2015 solicitó el registro de la marca “G GORGONZOLA” (y diseño), para identificar solamente “*Carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extracto de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cosidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, excepto quesos; queso gorgonzola, aceites y grasas comestibles*”, en la clase 29.

Señala que la demandada presentó su oposición con fundamento en que la marca sería una indicación de procedencia y/o de origen y que había incurrido dentro de las restricciones de los arts. 3°, inc. c) y d), y 2° inc. a) de la ley de marcas.

Reseña que en el año 1971, a partir de un decreto Ministerial en Italia, se le encomendó la tarea de supervisar la producción y el comercio del queso Gorgonzola, colocando en el mercado, en el año 1975, la marca visual “G” en el aluminio que envuelve el Gorgonzola, surgiendo así la marca “  ”.

Manifiesta que los fines que motivaron la creación y desarrollo del Consorzio consisten, entre otros, en la protección y supervisión de la producción, del uso de su nombre así como del comercio de denominación de origen “Gorgonzola” y estos que justifican, por sí solos, el pedido de marca que objeta la demandada.

Sostiene que es una marca registrada y utilizada desde hace décadas por el Consorzio, lo cual no limita a la demandada producir el queso que desee, sino que no podría utilizar la letra “G” junto con el término “Gorgonzola” para identificarlo.

Destaca que en Argentina el término “Gorgonzola” no ha accedido a la categoría “denominación de origen”, por lo que no proteger la marca “G GORGONZOLA” (y diseño), mediante su registro, implicaría abandonarla y permitir que un tercero se apropie del signo que tanto valor tiene para los miembros del Consorzio.

Asevera que en la medida en que el término “Gorgonzola” no sea reconocido como “denominación de origen”, le asiste derecho a ser

titular de la marca “G GORGONZOLA” (y diseño), que no es la designación necesaria del producto ni podría provocar engaño en el consumidor respecto del “queso Gorgonzola” que, aclara, es el único queso para el que se solicitó la marca, por lo que su registro es requerido con fines defensivos.

Cita doctrina, funda su derecho y ofrece prueba.

2) En fs. 124/132, **se presenta, mediante apoderado, USDEC (“United States Dairy Export Council”) y contesta la demanda solicitando su rechazo, con costas**.

Efectúa una negativa detallada de los hechos mencionados en la demanda.

Reconoce que se opuso al registro de la marca “ GORGONZOLA ”, Acta n° 3.461.660, de la clase 29, con fundamento en que se trata de una indicación de procedencia y/o denominación de origen, quedando comprendida dentro de la restricción del art. 2 de la ley de marcas, así como también en que el actor carece de interés legítimo, según lo establecido en los arts. 4, 8, 13, 14 y 24 de dicha ley.

Manifiesta que el objeto de la sociedad reside en llevar a cabo programas para mejorar las condiciones de la industria láctea estadounidense y promover la industria en su conjunto.

Resalta que “gorgonzola” identifica un tipo particular de queso y que, como tal, no puede ser registrado como marca, ya que se estaría otorgando un derecho de exclusividad al solicitante, quien al utilizarlo prohibiría a otros productores de queso gorgonzola expresarse libremente ofreciendo dicho tipo de queso.

Señala que de permitirse a la actora registrar la marca que ha solicitado con el término “gorgonzola”, se le otorgaría un monopolio marcario sobre un término que es utilizado libremente no sólo en Argentina sino también en numerosos países.

Destaca que el agregado “G” a la palabra “GORGONZOLA”, no es suficientemente distintivo para desplazar la presencia de un término genérico que identifica este tipo particular de queso.

Expone que la actora reconoce en su demanda que “gorgonzola” es una denominación de origen en Europa, siendo que de acuerdo con el art. 3° de la ley de marcas, las denominaciones de origen, tanto nacionales como extranjeras, no pueden ser registradas como marca.

Indica que la solicitud de marca en cuestión es, a su vez, engañosa, dado que cubre otros productos tales como carnes y frutas, generando confusión en el público consumidor que espera que el término genérico gorgonzola sea utilizado libremente como una denominación genérica para este tipo de quesos y no como marca para designar a otros productos.

Cita jurisprudencia y ofrece prueba.

3) En fs. 160 se abrió la causa a prueba, produciéndose los medios que lucen a fs. 163/264. El día 25/11/2020 la parte actora presentó electrónicamente su alegato y la parte demandada lo hizo el día 26/11/2020. Con fecha 02/02/2021 se llamó AUTOS PARA SENTENCIA, y

CONSIDERANDO:

I. Que de las constancias de autos resulta que la actora solicitó el registro de la marca “ GORGONZOLA “, Acta n° 3.461.660, para proteger solamente “*carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extracto de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cosidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos, excepto quesos; queso gorgonzola; aceites y grasas comestibles*” de la clase 29, al que se opuso la demandada, invocando como fundamento de oposición que la marca solicitada incurre en las restricciones contempladas en los artículos 2° inc. a), 3° inciso c) y concordantes de la ley de marcas y en que el solicitante carece de interés legítimo de acuerdo con los arts. 4°, 8°, 13°, 14° y 24° de dicha ley (*confr. informes del INPI de fs. 171/174, fs. 179/203, fs. 210/213, fs. 220/223*).

II. Que el **interés legítimo** que exige el artículo 4 de la Ley 22.362 comprende cualquier utilidad de la vida del solicitante o del oponente y abarca tanto la ventajas de índole patrimonial como aquéllas que, excediendo la pura dimensión económica, inciden en la esfera individual *(CNCCFed., Sala I, causa l865 del 29/07/83, entre otras).* Importa decir, todavía, que el criterio para juzgar si asiste interés legítimo al requirente de un registro marcario debe ser razonablemente amplio, de modo de no trabar el ejercicio de derechos con exigencias de un desmedido formalismo (*CNCCFed, Sala II, causa 5.376/03 del 25/08/08, entre otras*), habiéndose decidido al respecto que la circunstancia de que alguien tenga diversas marcas registradas en el país autoriza a presumir su interés legítimo y que pone en cabeza de la oponente la prueba de la improcedencia de tal presunción *(confr. CNCCFed., Sala II,*

causa 2181 del 10/08/83; Sala I, causa 4449/93 del 23/09/93, sus citas y otras).

En tales condiciones, habiendo demostrado **CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA** la titularidad de otra marca en el país (*confr., especialmente, fs. 211 del informe del INPI de fs. 210/213*), debe admitirse que posee interés legítimo para ser titular marcario (*Otamendi, Jorge, "Derecho de Marcas", Lexis Nexis-Abeledo Perro, Quinta edición actualizada y ampliada, pág. 117*).

III. Que a fin de resolver la cuestión, me interesa señalar que el inc. a) del art. 2 de la Ley Marcaria dispone que no son registrables aquellos nombres, palabras y signos que constituyan la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir, o que sean descriptivos de su naturaleza, función, cualidades u otras características.

En cuanto al primero de los casos *-designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir-,* cabe recordar que para saber si se está frente a una designación necesaria, no se requiere prueba específica alguna, pues ello resulta un hecho al alcance de todos, o de una buena mayoría de la gente.

Sentado ello, cabe señalar que no siempre es fácil diferenciar los signos evocativos *-que son registrables-* de los signos descriptivos –*que, como se dijo, no lo son-*.

Ello, porque los primeros suministran una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o cuáles son sus componentes o características, en tanto que el signo "descriptivo" también enuncia características, funciones, destino, origen, componentes y calidad, entre otros aspectos. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe, mientras que la evocativa

siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía, de manera que al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios.

Al criterio expuesto corresponde agregarle dos acotaciones que estimo útiles: a) que la condición de descriptiva o evocativa del signo debe estar referido al vocablo íntegro, sin seccionamientos artificiales *(confr. CNCCFed., Sala II, causa 8906, del 23.9.1980, entre otras)*; y b) como el registro de una marca "indicativa" otorga un privilegio restrictivo de la legítima posibilidad de uso por los demás comerciantes del ramo, en situaciones de duda reflexiva sobre el carácter evocativo o descriptivo del signo es prudente cohibir su registro *(confr. L.L. 73-528; L.L. 69-642: L.L. 53- 768; L.L. 11-401; JA 1948-III, 637; JA 1946-II, 15; G. del F. 144-174; G. de F. 186-135; CNCCFed., Sala II, causa 8906 antes citada; ver también P.C. BREUER MORENO, "Tratado de Marcas", n°s. 123/ 124, págs.86/89; CNCCFed., Sala II, causa 1.589/00 del 28/04/05)*.

En el caso, corresponde destacar que el término “GORGONZOLA”, del que pretende apropiarse la actora como marca en exclusividad, es utilizada para identificar un tipo de queso, que posee características particulares y que es proveniente del norte de Italia. Asimismo, que conforme la documentación acompañada por la demandada (*conf. documental de fs. 100/105, que fuera reconocida por la actora en el reconocimiento conjunto obrante a fs.250*), dicha palabra es utilizada para hacer referencia a un tipo de queso utilizado en distintas recetas de cocina.

Sumado a ello, de los propios dichos de las partes, se desprende que "GORGONZOLA" ha alcanzado la denominación de origen dentro de la Unión Europea para referir a un tipo de queso producido en Italia (*confr. fs. 38 y reconocimiento de la demandada a fs. 128 vta*.).

Desde esa perspectiva, considero que el signo solicitado quita del dominio público una palabra que se emplea para referirse a un tipo de queso particular. Ello, teniendo en cuenta que el agregado “G” al comienzo de la marca no le otorga suficiente carácter distintivo al signo solicitado, como se aprecia a continuación: 

.

Con arreglo a lo expuesto, juzgo que el art. 2 inciso a), de la Ley de Marcas comporta un obstáculo para el registro pretendido por la actora, cuya tesis de registrabilidad contradice la letra y el espíritu de los preceptos expuestos.

Por su parte, cabe ponderar que el art. 3 de la ley de marcas, en su inc. c), establece que no serán registrables las denominaciones de origen nacional o extranjeras. Dicho inciso define a las denominaciones de origen como el nombre de un país, de una región, de un lugar o área geográfica determinados, que sirvan para designar un producto originarios de ellos y cuyas cualidades y características se deban exclusivamente al medio geográfico, considerando también “*la que se refiere a un área geográfica determinada para los fines de ciertos productos*”. La prohibición se justifica, por un lado, porque con referencia a los artículos que intenta designar constituye una denominación genérica

y, por otro, porque evita el engaño del público (*Otamendi Jorge, Derecho de Marcas, séptima edición, págs. 83 y 85*).

Sobre esta base, en virtud de lo desarrollado precedentemente y

atento a que la marca 

que se intenta registrar, guarda sustancial similitud con la denominación de origen ***Gorgonzola***, que es utilizada para identificar un tipo de queso que, como se dijo, es producido en Italia, juzgo que corresponde **rechazar la demanda interpuesta**.

Por los fundamentos expuestos precedentemente y de conformidad con lo establecido en la Ley 22.362, FALLO: Rechazando la demanda promovida por **CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GORGONZOLA** contra **USDEC**. Las costas del juicio se imponen al actor vencido en el pleito (*art. 68 del Código Procesal*).

En virtud de que en las presentes actuaciones las tres etapas del proceso fueron cumplidas durante la vigencia de la Ley 27.423, y tomando las pautas allí establecidas, regulo los honorarios de la dirección letrada y representación legal de la parte demandada, Dr. PABLO A. PALAZZI, en la suma de 77 UMA. Asimismo, regulo los correspondientes a la dirección letrada y representación legal de la actora, Dr. GUSTAVO P. GIAY, en la suma de 28.1 UMA; y Dra. VERONICA M. CANESE, en la suma de 25,6 UMA *(conf. arts. 14, 16, 19, 20, 21, 26 y 29 de la citada ley)*.

A su vez, corresponde fijar los honorarios correspondientes al mediador, Dr. MAXIMO PEJICOVICH, la cantidad de 20 UHOM equivalente a la suma de PESOS CATORCE MIL **($ 14.000)** (conf. Decreto N° 1467/11, modificado por el Decreto N° 2536/15).

Fecha de firma: 02/03/2021
Alta en sistema: 03/03/2021
Firmado por: JOSE LUIS CASSINERIO, JUEZ

#31443353#279004418#20210303073846174

Regístrese, notifíquese; oportunamente, comuníquese al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial mediante oficio DEOX por Secretaria y ARCHIVESE.

JOSÉ LUIS CASSINERIO

JUEZ

Signature Not Verified
Digitally signed by MARIANO ESTEBAN RODRIGUEZ
Date: 2022.03.11 13:31:23 ART

Fecha de firma: 02/03/2021
Alta en sistema: 03/03/2021
Firmado por: JOSE LUIS CASSINERIO, JUEZ

#31443353#279004418#20210303073846174