

DOS MINUTOS DE DOCTRINA

12 de diciembre de 2013

LINDA SUIZA

*Ése fue el nombre que una empresa quiso dar a una línea de productos alimenticios.
La embajada suiza en la Argentina se opuso.*

No cabe duda de que, en el inconsciente colectivo, la imagen de Suiza está asociada con el orden, la puntualidad, la limpieza y la alta calidad de los productos originados en ese país, sean chocolates o relojes.

Seguramente por razones que incluían los aspectos psicológicos recién mencionados, Gloria S.A. pidió el registro de la marca “Linda Suiza” para distinguir “leche, yogurt, queso y productos lácteos en general”, “aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.

La embajada de Suiza en la República Argentina se opuso, sobre la base de que tanto la Ley de Marcas como los tratados internacionales firmados por la Argentina prohíben una marca semejante.

Luego de que fracasaran las etapas extrajudiciales destinadas a levantar la oposición de la representación diplomática, el asunto pasó a la justicia. El juez de primera instancia le dio la razón a Gloria S.A. y ordenó el registro de la marca “Linda Suiza”.

La embajada apeló, sobre la base de que la sentencia de primera instancia no tuvo en cuenta lo que dispone el art. 3 (g) de la Ley de Marcas N° 22362: “*No pueden ser registrados como marcas... las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras...*”.

La Cámara de Apelaciones¹ comenzó su análisis de la cuestión poniendo en claro que el caso no se refería a la posibilidad de registrar o no una denominación de origen o del nombre de un pueblo, de una zona o de un nombre geográfico.

Las “denominaciones de origen”, cabe aclarar, son los nombres de países o regiones o lugares determinados que sirven para designar productos allí originados que tienen cualidades o características propias derivadas, precisamente, del hecho de provenir de esos lugares. Así, por ejemplo, el jamón de Parma, el vino de Oporto, los jamones de Jabugo o los salames de Milán o de Tandil. Ninguno de los nombres de

¹ In re “Gloria SA c. Embajada de Suiza en la República Argentina”, CNCyCFed., (II), 2013; *elDial.com* AA83A4

esos lugares geográficos es registrable como marca.

Un nombre geográfico no se puede registrar como marca cuando indica el lugar de procedencia de los artículos que debe identificar, o cuando la palabra que se pretende registrar está claramente asociada con un producto determinado. Pero salvo por esos casos, un nombre geográfico determinado es registrable en la Argentina, excepto que su registro esté prohibido por alguna otra razón legal.

Entre esas otras razones legales, está la prohibición de registrar los nombres de los estados extranjeros: se intenta evitar que un productor o comerciante, al registrar el nombre de un país, proyecte sobre el producto al que se adjudica ese nombre una noción engañosa acerca de un respaldo u origen que en realidad no tiene.

La única excepción a esta regla es cuando el nombre del estado extranjero es registrado como marca por el propio país.

La prohibición del registro del nombre de un país extranjero está contenida no sólo en la Ley de Marcas, sino en varios tratados internacionales. El tribunal mencionó expresamente el Convenio de París de 1883, según el cual se rehúsa o anula el registro o la utilización sin permiso “de los escudos de armas, banderas y otros emblemas del Estado” de los países signatarios. Por extensión, el nombre propio de un país fue considerado por la Cámara como un atributo o emblema del país en cuestión.

También consideró aplicable el principio de la buena fe, recogido en el art. 953 del Código Civil, como base de una buena práctica comercial que permite el desenvolvimiento libre, armonioso y honesto del comercio.

El tribunal tuvo presente que la marca solicitada no estaba constituida únicamente por la palabra “Suiza” (que es el nombre oficialmente reconocido por el gobierno argentino para designar a la Confederación Suiza), sino que se trataba de un “conjunto marcario”, que no debe ser seccionado ni desmembrado. Pero también reconoció que en muchos casos resulta necesario centrar el análisis en un aspecto del todo, sobre todo cuando ese aspecto parcial será el principal factor de atención marcaria sobre el producto en cuestión.

Para la Cámara de Apelaciones, la palabra “Suiza” tiene, en ese conjunto marcario, una notable preponderancia, que disipa casi por completo el valor del otro elemento (la palabra “Linda”) que también integra el conjunto.

Por otra parte, el tribunal señaló que el valor del adjetivo “Linda” es prácticamente irrelevante a los efectos de una clara identidad, dado que hace referencia o designa una cualidad de uso común y de “acentuada debilidad marcaria”.

Finalmente, la Cámara de Apelaciones señaló que Gloria S.A. no aportó prueba alguna acerca del registro de la marca “Linda Suiza” en otros países, ni acerca de los motivos por los cuales se pudiera justificar la elección de esa marca para identificar leche, yogurt o agua mineral.

Sobre la base de los argumentos reseñados, la Cámara sostuvo finalmente que la prohibición contenida en la Ley de Marcas protege el nombre de un estado soberano reconocido por la Argentina, por lo que la palabra “Suiza” no es registrable como marca, aún cuando se la pretenda utilizar conjuntamente con otros vocablos.

En consecuencia, la Cámara de Apelaciones revocó la sentencia dictada en la instancia

anterior e hizo lugar a la oposición formulada por la embajada suiza.

* * *

Esta nota ha sido preparada por Juan Javier Negri. Para más información sobre este tema pueden comunicarse con cualquiera de ellos al teléfono (54-11) 5556-8000, por fax al (54-11) 4777-7316 o por e-mail a javier_negri@negri.com.ar

**Este artículo es un servicio de Negri, Busso & Fariña Abogados a sus clientes y amigos.
No tiene por objeto prestar asesoramiento legal sobre tema alguno.**