

## **DECRETERO DE SENTENCIAS**

//tevideo, 15 de agosto de 2019.

No. 541

### **VISTOS :**

Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “CLUB NACIONAL DE FOOTBALL con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (Ficha No. 170/17).

### **RESULTANDO :**

I) Que a fs. 2 comparece el Doctor Ángel Romano Colosimo, en nombre y representación del Club Nacional de Football, promoviendo acción de nulidad contra la resolución de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, Acta N° 415.208 del 21 de julio de 2015, referida al registro de la marca CAMPEÓN DEL SIGLO CLUB ATLÉTICO PEÑAROL.

Manifiesta que el Club Peñarol solicitó el registro del conjunto marcario CAMPEÓN DEL SIGLO CLUB ATLÉTICO PEÑAROL para distinguir productos y servicios de las clases internacionales 16, 24, 25, 28 y 41, es decir, artículos deportivos, ropa, calzado, servicios referidos a esparcimiento, actividades culturales, recreativas, campeonatos y de enseñanza.

Cumplidos los trámites de estilo, la DNPI concedió el referido registro por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos CAMPEÓN, SIGLO, CLUB y ATLÉTICO, pero nada dijo respecto de las expresiones CAMPEON DEL SIGLO ni CLUB ATLÉTICO.

El Club Peñarol no puede arrogarse la creación de dichas expresiones ya que éstas no poseen de manera acumulativa los requisitos de novedad y especialidad y es más que obvio que se relacionan con los productos y/o servicios que dichos términos distinguen.

El haberse concedido el signo con derechos exclusivos sobre la expresión CAMPEON DEL SIGLO, los terceros no podrían utilizar dicha frase para identificar un servicio de la clase internacional 41, o, de igual forma, si se hicieran camisetas, zapatos, etc. con dicha frase, esto se vería objetado por el titular de la marca quien se arrogaría el derecho obtenido según la resolución que se recurre.

La única limitación es respecto de los términos CAMPEÓN, SIGLO, CLUB y ATLÉTICO, pero no sobre la conjunción de las palabras que conllevan a las expresiones cuestionadas. De la lectura de la resolución surge que el Club Peñarol es titular de las expresiones CAMPEÓN DEL SIGLO y CLUB ATLÉTICO y por ello puede impedir el uso de cualquier denominación similar y confundible que se aproxime a ellas.

Considera el actor que el Club Peñarol no puede objetar el uso de dichas denominaciones dentro de otros conjuntos o contextos marcarios y entiende que éste fue el espíritu de la resolución, pero al redactarse la misma no se tuvo presente los riesgos que la concesión sin limitaciones de derechos sobre las expresiones CAMPEÓN DEL SIGLO y aún sobre CLUB ATLÉTICO.

Las denominaciones CAMPEÓN DE SIGLO y/o CLUB ATLÉTICO son frases que deben quedar libres para el uso por parte de terceros ya que se encuentran incluidas en el artículo 4, incisos 9, 10 y 11 de la Ley 17.011; son términos vulgares, se emplean para expresar una cualidad, un atributo y

han pasado al uso general no presentando fantasía, novedad, especialidad ni distintividad.

La clase 41 refiere a servicios de educación y esparcimiento donde las empresas registran sus marcas para identificar el nombre de los campeonatos y/o actividades deportivas de diferente índole. De esta actividad deriva los títulos que las mismas otorgan y es por ello que el uso de la palabra CAMPEÓN está claramente vinculada con dicha clase. Lo mismo sucede con el término SIGLO, el que alude al tiempo que ha transcurrido el campeonato o en que dicha actividad se ha desarrollado y se ha conseguido títulos, logros, etc. Igual consideración le cabe a la expresión CLUB ATLÉTICO, pues los servicios que brindan dichos clubes tienen también su protección bajo la clase internacional 41.

Si cualquier institución deportiva fuera nominada o reconocida por cualquier federación o autoridad deportiva nacional o internacional con el título de CAMPEON DEL SIGLO en su disciplina, dicha institución se vería impedida de utilizar públicamente y/o frente a terceros por ser monopolio del Club Atlético Peñarol.

Considera que las expresiones CAMPEÓN DEL SIGLO y CLUB ATLÉTICO son denominaciones vulgares, descriptivas, genéricas y necesarias para cualquier prestador de servicios de la clase internacional 41 y sus clases asociadas en productos deportivos como son las clases internacionales 16, 24, 25 y 28, por lo que considera que debe anularse la recurrida a fin de que no se concedan derechos exclusivamente sobre las palabras CAMPEÓN, SIGLO, CLUB y ATLÉTICO y las expresiones vulgares, comunes, genéricas derivadas de ellas, tales como CAMPEÓN DEL SIGLO y CLUB ATLÉTICO.

Solicita que, en definitiva, se anule la resolución del 21 de julio de 2015 que concedió el registro de la marca CAMPEÓN DEL SIGLO, CLUB ATLÉTICO PEÑAROL, Acta N° 415.208 para distinguir productos y servicios de las clases internacional 16, 24, 25, 28 y 41.

II) Que a fs. 17, se confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado a fs. 19 y ss., por el Doctor Carlos Roselló, en representación del Estado, Ministerio de Industria, Energía y Minería, quien aboga por el rechazo de la demanda.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 17.011, se otorgó la marca sin derechos privativos sobre los términos CAMPEÓN, SIGLO, CLUB y ATLÉTICO, lo cual implica que cualquier tercero podrá registrar estas palabras juntas o separadas, siempre que incorporen elementos que doten a su marca de novedad y especialidad.

Agrega que no son ciertos los dichos de la contraparte en cuanto a que se haya otorgado derechos exclusivos sobre la expresión CAMPEÓN DEL SIGLO, o, CLUB ATLETICO, ya que surge de la resolución atacada y del ordenamiento jurídico uruguayo que la marca concedida es la totalidad de CAMPEÓN DEL SIGLO CLUB ATLÉTICO PEÑAROL (mixta).

Se trata de una marca mixta y sobre la misma sí existen derechos exclusivos, pero no sobre partes de ésta. La marca se aprecia en su conjunto, y el acto que la otorgó expresamente aclara que es sin derechos privativos sobre los términos que la componen CAMPEÓN, SIGLO, CLUB y ATLÉTICO.

Solicita que se notifique de la pretensión en traslado al Club Atlético Peñarol y que, en definitiva, se desestime a la demanda, condenándose a la contraria con costas y costos.

III) Que a fs. 23 se dio noticia del pleito al tercero denunciado, compareciendo a fs. 25 y ss., la Doctora María Stella Bezón, en representación del Club Atlético Peñarol, expresando que viene a deducir tercería coadyuvante con el Estado.

Manifiesta que la resolución impugnada resulta ajustada a derecho desde que la misma fue adoptada de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 17.011; y que, tratándose de una marca mixta que en su conjunto reúne las características de originalidad, especialidad y distintividad requeridos por la ley marcaria, su representado tendrá derechos exclusivos por el conjunto presentado, pero no sobre cada uno de los términos de uso común o genéricos que la componen.

Señala que el Club Nacional de Football podrá usar o presentar a registro un conjunto marcario que incluya estas palabras, salvo Peñarol, pero conforme a la normativa vigente, ese conjunto debe estar dotado de las características que exige la ley en la materia: novedad, especialidad y distintividad.

Solicita que, en definitiva, se rechace la demanda.

IV) Que a fs. 29 se abrió el juicio a prueba, término en el cual se produjo la certificada a fs. 65 bis.

A fs. 69 y ss. alegó el actor; a fs. 77 y ss., lo hizo el tercerista y a fs. 83 y ss., la parte demandada.

A fs. 85 se confirió vista al Señor Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el que la evacuó a fs. 86, expresando que si bien los términos, en su consideración individual, resultan irregistrables, al combinarlos se genera un conjunto que reúne los requisitos necesarios para su registro.

Consigna, además, que en tanto no se otorgaron derechos privativos sobre los términos genéricos, nada impide que un tercero pueda usarlos unidos de manera tal que respete los rasgos de originalidad y especialidad que exige la normativa vigente.

En suma, aconseja que se deseche la demanda.

A fs. 88 se citó a las partes para sentencia, la que se acordó en legal forma, previo pasaje a estudio, por su orden, de los Señores Ministros.

### **CONSIDERANDO:**

I) Que, por resolución del 21 de julio de 2015, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial concedió el registro de la marca CAMPEÓN DEL SIGLO CLUB ATLÉTICO PEÑAROL (mixta) presentada bajo expediente N° 415.208, a favor del Club Atlético Peñarol de Uruguay para distinguir los productos y servicios de las Clases Internacionales 16, 24, 25, 28 y 41, por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos “CAMPEÓN”, “SIGLO”, “CLUB” y “ATLÉTICO” (artículo 7 de la Ley 17.011) (fs. 27 A.A.).

El acto en examen fue notificado al Club Nacional de Football el 8 de octubre de 2015 (fs. 31 A.A.), interponiendo éste los recursos de revocación y jerárquico, en subsidio, el 16 de octubre de 2015 (fs. 32 y ss. A.A.).

Por resolución del 24 de febrero de 2016, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial mantuvo la recurrida, franqueando el recurso jerárquico por ante el Poder Ejecutivo (fs. 51 y ss.). Por resolución de la Señora Ministra de Industria, Energía y Minería, en ejercicio de atribuciones delegadas, se desestimó el recurso jerárquico, confirmándose la resolución atacada (fs. 71 y ss. A.A.).

El actor expresa en su demanda que fue notificada del acto conclusivo de la vía administrativa el 20 de enero de 2017, extremo no contradicho por la contraparte.

Conforme a la nota de cargo obrante a fs. 10 de autos, la demanda fue presentada el 31 de marzo de 2017.

En suma, desde el punto de vista formal, se han cumplido con los presupuestos legales habilitantes para la interposición de la presente acción de nulidad (artículos 4º y 9º, Ley No. 15.869), por lo que corresponde ingresar al examen de la cuestión litigiosa.

II) Que el Club Peñarol solicitó el registro de la marca mixta CAMPEÓN DEL SIGLO CLUB ATLÉTICO PEÑAROL para la **clase internacional 16**: papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, clichés; para la **clase internacional 24**: tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases, ropa de cama y de mesa; para la **clase internacional 25**: vestidos, calzados, sombrerería; para la **clase internacional 28**: juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, decoraciones para árboles de Navidad; y para la **clase internacional 41**: educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales.

Se trata, como se ha dicho, de una marca mixta, esto es, se trata de aquella marca que: “...tiene una denominación en letra o presentación

*especial, acompañada o no con dibujos... Las marcas figurativas o emblemáticas y las marcas mixtas pueden tener colores o no. Si se presentan en colores, la protección abarca el dibujo y la combinación de colores. Así en una misma marca mixta se pueden amparar tres elementos: una denominación, un dibujo especial y/o tipo de letra y una combinación de colores original...*” (GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel, Manual teórico-práctico de marcas, pág. 20).

En el presente, el Club Peñarol presentó a registro una marca mixta compuesta por una representación gráfica: pelota de fútbol, circundada por dos ramas de laurel y coronada por tres estrellas y la denominación CAMPEON DEL SIGLO CLUB ATLÉTICO PEÑAROL, en colores negro, amarillo y blanco.

Sustancialmente, el actor se agravia en cuanto a que, en la volición recurrida, la Administración no tuvo presente: “...los riesgos que la concesión sin limitaciones de derechos sobre las expresiones CAMPEÓN DEL SIGLO y CLUB ATLÉTICO, conlleva para los terceros...” (fs. 4 de autos).

Sostiene que el Estado debió redactar la resolución de manera que quedara bien claro que se concedía la marca mixta CAMPEÓN DEL SIGLO CLUB ATLÉTICO PEÑAROL: “...por el conjunto, sin derechos privativos sobre los términos CAMPEÓN, SIGLO, CLUB y ATLÉTICO ni sobre las expresiones derivadas de dichas palabras incluidas en el conjunto con excepción de PEÑAROL...” (fs. 4 y vto. de infolios).

Agrega que las expresiones CAMPEÓN del SIGLO y CLUB ATLÉTICO no poseen de manera acumulativa los requisitos de novedad y especialidad y es más que obvio que se relacionan con los productos y/o

servicios que dichos términos distinguen. Se trata de denominaciones vulgares, descriptivas, genéricas y necesarias para cualquier prestador de servicio de la clase internacional 41 y sus clases asociadas en productos deportivos, como lo son las clases internacionales 16, 24, 25, y 28.

A la luz del planteo de la parte actora cabe consignar que la impugnación dice relación, más bien, por lo que la resolución no dice, ya que no se cuestiona el otorgamiento del registro marcario ni tampoco que éste se haya concedido sin derechos privativos sobre los términos CAMPEÓN, SIGLO, CLUB y ATLÉTICO.

El debate planteado atañe al hecho de que, a juicio del Club Nacional, además, debió determinarse y establecerse en la recurrida (y no se hizo) que, las expresiones derivadas de dichos vocablos, a saber, CAMPEÓN DEL SIGLO y CLUB ATLÉTICO, también resultan comprendidas en las previsiones establecidas en el artículo 7 de la Ley 17.011, en cuanto no resultan privativas del titular de la marca otorgada por el impugnado.

En consecuencia, el asunto se ciñe a determinar el alcance de los términos “...sin derechos privativos...” consignados en el acto impugnado, recogiendo lo establecido en el artículo 7 de la Ley 17.011.

La norma establecida en el artículo 4° de la Ley 17.011, determina 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.*

*11º) 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. 12º) Las palabras o combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) y 11) precedentes... ”.*

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

Es decir, pues, las prohibiciones establecidas en el artículo 4º, que irrogan nulidad absoluta, ceden cuando se configura la hipótesis prevista en el artículo 7 transcrito y con el alcance que la norma establece, es decir, son registrables signos complejos constituidos por elementos que en su consideración individual resultan irregistrables, conforme a lo dispuesto por los numerales 9º) a 12º) del artículo 4º.

Al respecto expresa CHIJANE DAPKEVICIUS: “...Así pues, al apreciarse la distintividad concurrente en un signo compuesto en todo o en parte de elementos carentes de tal calidad, debe acudirse a una visión global, teniendo en cuenta el ente complejo creado a partir de esos elementos. De este modo, el signo podría resultar registrable a pesar de constituirse total o parcialmente a partir de elementos impedidos per se.

*Ahora bien, cuando fuere concedida una marca en los términos del art. 7º, debe distinguirse netamente el derecho de su titular a impedir la introducción en el mercado de signos confundibles y la facultad de los*

*restantes empresarios de utilizar la indicación genérica insertada en la referida marca.*

*Así pues, mediante la combinación de términos en sí irregistrables, es posible generar un conjunto dotado de distintividad, por ejemplo, como resultado de la combinación de dos términos que habitualmente no son utilizados juntamente. La aplicación del art. 7º determinará que el término reclamado por la norma, permanezca en libre uso, empero, si existirá apropiación individual de la particular combinación ideada...” (Derecho de marcas, págs. 80 y 81, subrayado del Redactor).*

En consecuencia, en el presente asunto, la marca registrada es aquélla presentada bajo expediente N° 415.208, sin derechos privativos sobre los vocablos CAMPEÓN, SIGLO, CLUB y ATLÉTICO, términos éstos que aisladamente considerados, en palabras de CHIJANE, son reclamados por la norma y, por lo tanto, permanecen en libre uso; mientras que sólo “la particular combinación ideada” es la que goza de la protección legal, porque aunque integrada por signos carentes de distintividad, la forma original en que se han combinado, es la que atribuye la capacidad distintiva.

La referencia a “...sin derechos privativos...” respecto a determinados términos integrantes de un conjunto marcario está indicando que el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca no comprende a esas palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

La marca protegida en los términos legales es la particular combinación de representación gráfica, palabras y colores presentada por el

Club Peñarol. De admitirse el razonamiento del actor, se estaría extendiendo la protección legal a términos que, si bien integran el conjunto marcario, su distintividad no la adquieren por sí, sino por ser parte de dicho conjunto.

Tal como expresa la parte demandada: “...*sí existen derechos exclusivos pero no sobre partes de la misma. La marca se aprecia en su conjunto...*” (fs. 19 vto.).

En tal orden de ideas, expresa en su voto la Señora Ministra, Doctora Selva Klett: “... *Surgiendo claramente del numeral primero de la resolución atacada que el registro que se concedió fue de la marca mixta en su conjunto y sin derechos privativos sobre los términos CAMPEÓN, SIGLO, CLUB y ATLÉTICO.*”

*Con respecto a las expresiones CAMPEÓN DEL SIGLO y CLUB ATLÉTICO, a las cuales hace referencia la parte actora entendemos que se trata de locuciones compuestas que forman parte de la marca mixta a la cual se le concedió el registro por la Administración. Dichas expresiones, además de integrar la marca mixta, son compuestas, ya que se encuentran formadas por términos genéricos y/o descriptivos, sobre los cuales, como se indicó, no se otorgó derechos privativos al solicitante.*

*De lo contrario, de ser consideradas expresiones autónomas, se lograría de forma indirecta lo que se encuentra prohibido de forma directa al no concederse por la Administración el uso privativo de las palabras comunes que las componen.*

*En consecuencia, nada obsta a que, esas palabras, puedan ser utilizadas por un tercero de forma junta o separadas que incorporen elementos que le den a su marca novedad y especialidad...”.*

En puridad, reflexionando acerca del planteamiento de la parte actora sobre los términos en que se ha dictado el acto recurrido, y teniendo presente lo dispuesto por la normativa vigente en la materia y, en especial, las normas transcriptas supra, es dable concluir que para que el acto en cuestión tuviera el alcance que recela el demandante, la Administración debía haber comprendido como derecho privativo también cualquier otra combinación de palabras que las propuestas por el solicitante.

En realidad, las prohibiciones establecidas en el artículo 4° de la Ley 17.011 sólo ceden ante la particular solución prevista en el artículo 7° y con el singular alcance que la misma le asigna. Toda otra combinación, variación, etc., queda comprendida en las prohibiciones referidas, desde que, como señala la Señora Ministra, Doctora Selva Klett, no es de recibo obtener por vía indirecta, lo que directamente está prohibido.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal,

**FALLA :**

*No haciendo lugar a la demanda y, su mérito, confirmando la resolución impugnada.*

*Sin sanción procesal específica.*

*A los efectos fiscales, fijanse los honorarios de los abogados, de la parte actora y tercerista, en la cantidad de \$33.000 (pesos uruguayos treinta y tres mil), cada uno.*

*Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.*

Dr. Corujo, Dr. Gómez Tedeschi (r.), Dr. Echeveste, Dr. Vázquez Cruz, Dra. Klett.

Dr. Marquisio (Sec. Letrado).