



//tevideo, 20 de febrero de 2006.

No. 85

VISTOS:

Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: "CONFEDERACIÓN URUGUAYA DE ENTIDADES COOPERATIVAS con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad" (No. 107/03).

RESULTANDO:

I) Que con fecha 17/3/03 compareció Danilo Gutiérrez, en representación de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP), entablado demanda de nulidad contra la Resolución de fecha 4/9/01, dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en virtud de la cual se concedió el registro de la marca "COOPERATIVA" a favor de la firma SERENITY S.A. de Argentina, para identificar productos de la Clase Internacional No. 5.

La parte actora se agravió respecto del acto en causa, ya que a su juicio, no resulta ajustado a derecho (art. 15 de la Ley 10.761, arts. 4o. y 5o. de la Ley 17.011, art. 10 bis Convenio de París).

Expresó que existe una prohibición de emplear la palabra "cooperativa" por entidades que no lo son; que el propio Asesor letrado de la DNPI reconoce que en muchos casos puede causar confusión la marca concedida; y que se puede producir una situación de concurrencia desleal.

En definitiva, solicitó la nulidad del acto en causa.

II) Que a fs. 19 compareció el Estado - Ministerio de Industria, Energía y Minería, estableciendo que el acto impugnado se ajusta plenamente a Derecho.

Manifestó que la marca concedida es una denominación de fantasía para la clase que fue solicitada.

Agregó que la marca sirve para distinguir productos o servicios separada de la forma jurídica que detente su titular, ya sea persona física o jurídica.

En definitiva, solicitó se desestime la demanda, expresando que la sustanciación del trámite ha sido conforme a derecho, otorgándosele a la actora las garantías del debido proceso.

III) Que se abrió el juicio a prueba por el término legal a fs. 24, habiéndose producido la que obra certificada a fs. 35.

IV) Que alegaron las partes por su orden a fs. 37 y 46, respectivamente. Fue oído el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, quien por Dictamen No. 706/2004 de fs. 49 a 49v. aconsejó desestimar la demanda, confirmando la resolución impugnada.

V) Que citadas las partes para sentencia (fs. 51), se dispuso el pase a estudio de los Sres. Ministros, quienes la acordaron en legal y oportuna forma.

CONSIDERANDO:

I) Que, en la especie, conforme a lo establecido en la normativa vigente (arts. 4 y 9 de la Ley 15.869), se han satisfecho debidamente los presupuestos habilitantes para el accionamiento en nulidad.

II) La Resolución impugnada contraviene lo dispuesto a texto expreso por el artículo 15 de la ley N° 10.761 que prohíbe el empleo de la palabra "Cooperativa" por entidades que no lo son.



No. 85

El mencionado artículo establece en forma clara que el uso de la palabra cooperativa "o la de "cooperación" o sus derivados queda prohibido a toda firma o establecimiento que no se ajuste a las disposiciones de esta ley".

La utilización del término puede dar lugar a confusiones ya que la palabra "cooperativa" es utilizada para un determinado tipo de sociedades previstas por la ley, como se ha señalado ut supra y de conformidad, de igual forma, con lo dispuesto por los artículos lo., 4o., numerales 10 y 11; 5o., numerales 3o. y 7o., de la ley de marcas, es decir, la ley N° 17.011, no puede aplicarse ese vocablo a una sociedad que no cumple los requisitos para ser una sociedad cooperativa.

III) Lo expresado coincide con la constante jurisprudencia del Cuerpo, que ha señalado como criterios objetivos para determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas en pugna, cuatro reglas: "a) la confusión resulta de la impresión de conjunto despertado por las marcas; b) las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; c) quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio; d) deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas" (Sent. 271/85, 351/88, 633/88, 648/96, etc.).

Si el comprador no muy selectivo opta por un producto de una cooperativa, es que piensa que se trata de una entidad que tiene determinadas características, tales como la ayuda mutua, sin fin de lucro, y no que se trata de una empresa como la que obtuvo la inscripción de la marca que tiene otros fines y por lo tanto llevaría a incurrir en error a quien utiliza esa marca.

IV) La marca que ha concedido la Dirección Nacional de Propiedad Industrial no cumple con los requisitos de distintividad, novedad y especialidad exigidos por la ley marcaria. En la misma se establece que tiene que tener aptitud para distinguir los productos que busca proteger de los de otra marca.

En este caso no sirve para distinguir los productos sino que facilita la confusión ya que concede la marca "Cooperativa" a los productos que provienen de una sociedad anónima.

Por todo lo expuesto, lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal

FALLA:

R.L.

Acogiendo la demanda y, por lo tanto, anulando el acto administrativo impugnado.

A los efectos fiscales, fíjense los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de \$ 12.000 (pesos uruguayos doce mil).

Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.

Dra. Battisella
(Redactora)

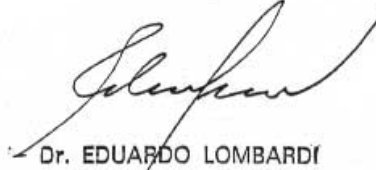


Dr. CARLOS ROCHON
Presidente del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo



No. 85



Dra. MARTA E. BATTISTELLA DE SALABERRY
Ministra del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo


Dr. EDUARDO LOMBARDI
Ministro del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo


Dr. DARDO PREZA RESTUCCIA
Ministro del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo


Dr. RICARDO HARRIAGUE SACCONI
Ministro del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo


Dra. M^{ra} del CARMEN PETRAGLIA
SECRETARIA LETRADA


ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL