
Marta Leopoldina Berkemeyer de Villa c/ Resolución N° 313 del 12 de noviembre de 2018 dictada por la Dirección Nacional De La Propiedad Industrial (DINAPI).

Resumen:

La Abg. Marta Leopoldina Berkemeyer de Villa solicitó el registro de la marca “RED LEGAL IBEROAMERICANA Y ETIQUETA” para la Clase 45.

La Dirección de la Propiedad Industrial - DINAPI rechazó la solicitud alegando similitud con la marca registrada “CLUB DE ABOGADOS IBEROAMÉRICA”, invocando el art. 2° inciso j) de la Ley N° 1294/98, que prohíbe el registro de signos similares que puedan causar confusión o asociación.

La solicitante promovió acción contencioso - administrativa.

El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 345/2020, hizo lugar a la acción, concluyendo que las marcas eran claramente distinguibles fonética, gráfica y conceptualmente, y que podían coexistir pacíficamente en el mercado.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revisó el caso y concluyó que las marcas presentaban diferencias significativas, debido a que “RED LEGAL IBEROAMERICANA Y ETIQUETA” era una marca mixta, mientras que la otra era meramente denominativa. El vocablo “Iberoamérica/Iberoamericana” es de uso común, y no puede ser monopolizado. Ambas marcas pueden coexistir sin inducir al público consumidor al error. La marca solicitada cumple con los requisitos legales de distintividad, novedad y especialidad. Por tanto, la Corte Suprema confirmó el fallo del Tribunal de Cuentas, y autorizó el registro de la marca “RED LEGAL IBEROAMERICANA Y ETIQUETA”.