



XXIII CONGRESO ASIPI

ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Alfredo Silverio Gusman

Juez Decano de la Cámara Civil y Comercial Federal

Poder Judicial de la Nación

“MERCK SHARP & DOHME CORP. C/ I.N.P.I. S/ DENEGATORIA DE PATENTE”

Expte. 4442/2015, del 22/03/2022, Sala III, Cámara Civil y Comercial Federal

1. HECHOS

- Merck solicitó una patente sobre una Sal de ácido Fosfórico de un inhibidor de la dipeptidil peptidasa-IV y también acompañó nuevas reivindicaciones.
- El INPI rechazó la solicitud por considerar que el invento carecía de novedad y altura inventiva.
- Merck interpuso recurso administrativo de reconsideración, el cual también fue rechazado.
- Seguidamente, inició demanda judicial para obtener la nulidad de la denegatoria de patente.
- La sentencia de primera instancia rechazó la demanda.
- Merck apeló y el caso llegó a la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal.

“MERCK SHARP & DOHME CORP. C/ I.N.P.I. S/ DENEGATORIA DE PATENTE”

Expte. 4442/2015, del 22/03/2022, Sala III, Cámara Civil y Comercial Federal

2. NORMATIVA APLICABLE

- **Art. 4, Ley de Patentes N° 24.481:** requisitos de novedad y actividad inventiva.
- **Art. 22, Ley de Patentes N° 24.481:** claridad y suficiencia de la descripción.
- **Art. 83, Ley de Patentes N° 24.481:** *“I. Previa presentación del título de la patente o del certificado de modelo de utilidad, el damnificado podrá solicitar —bajo las cauciones que el juez estime necesarias— las siguientes medidas cautelares: a) El secuestro de uno o más ejemplares de los objetos en infracción, o la descripción del procedimiento incriminado; b) El inventario o el embargo de los objetos falsificados y de las máquinas especialmente destinadas a la fabricación de los productos o a la actuación del procedimiento incriminado. II. Los jueces podrán ordenar medidas cautelares en relación con una patente concedida de conformidad con los artículos 30, 31 y 32 de la ley, para: Evitar que se produzca la infracción de la patente y, en particular, para evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana; Preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción, siempre que en cualquiera de estos casos se verifiquen las siguientes condiciones: a) Exista una razonable probabilidad de que la patente, si fuera impugnada de nulidad por el demandado, sea declarada válida; b) Se acredite sumariamente que cualquier retraso en conceder tales medidas causará un daño irreparable al titular; c) El daño que puede ser causado al titular excede el daño que el presunto infractor sufrirá en caso de que la medida sea erróneamente concedida; y d) Exista una probabilidad razonable de que se infrinja la patente...”*
- **Art. 12, Ley N° 19.549:** presunción de legitimidad del acto administrativo.
- **Art. 27, ADPIC:** requisitos de patentabilidad.
- **Resolución Conjunta MI 118/2012 – MS 546/2012 – INPI 107/2012 - “Pautas para el examen de patentabilidad de las solicitudes de patentes sobre invenciones químico farmacéuticas”:** establece que, como principio, no son patentables los polimorfos, los pseudopolimorfos (hidratos y solvatos), los enantiómeros, las estructuras de tipo “Markush” en las que no se consignen todos los datos que permitan caracterizar el compuesto obtenido mediante técnicas de caracterización fisicoquímicas (tales como punto de fusión, punto de ebullición, espectro infrarrojo -IR-, resonancia magnética nuclear de protones -1HRMN- y de carbono 13 -13CRMN-), o cuando sus formas no estén íntegramente ejemplificadas.
- **Directrices de la ANP (res. N° 243/2003 y modificaciones).**

“MERCK SHARP & DOHME CORP. C/ I.N.P.I. S/ DENEGATORIA DE PATENTE”

Expte. 4442/2015, del 22/03/2022, Sala III, Cámara Civil y Comercial Federal

3. DOCTRINA DEL FALLO

- Presunción de legitimidad del acto administrativo: el acto administrativo que rechaza una solicitud de patente está revestido de presunción de legitimidad y para hacer lugar al pedido de nulidad de la denegatoria corresponde al interesado demostrar en el ámbito científico de que se trate, el vicio que porta el acto. A ese fin, la prueba por antonomasia es la pericial.
- Polimorfos, sales, enantiómeros y pseudopolimorfos no son patentables per se: el Tribunal aplica la Resolución Conjunta que sostiene que, como principio, no son patentables los polimorfos, los pseudopolimorfos, los enantiómeros, las estructuras de tipo “Markush” en las que no se consignen todos los datos que permitan caracterizar el compuesto obtenido mediante técnicas de caracterización fisicoquímicas, o cuando sus formas no estén íntegramente ejemplificadas.
- Defensa de la competencia y régimen de patentes: la Sala advierte que las prácticas de *BLANKETING* (crear un campo minado de patentes sobre un procedimiento), *FLOODING* (obtención de muchas patentes de mayor y menor importancia sobre un determinado ámbito), *FENCING* (adquisición de patentes que bloquean ciertas líneas de investigación y desarrollo), *SURROUNDING* (una patente importante es cercada por otras de menor importancia) deben controlarse estrictamente para proteger la competencia y el acceso a medicamentos
- Conocimiento del especialista en la materia: el Tribunal sostiene que, incluso flexibilizando el concepto de *novedad*, las diferencias entre la invención reivindicada y el contenido de la técnica anterior podían ser conocidos por un especialista en la materia.

4. RESOLUCIÓN DEL CASO

Se confirma la sentencia de primera instancia, se rechaza la demanda de Merck (con fundamento en que el invento carecía de novedad y actividad inventiva) y se declara válida la denegatoria del INPI.

“RED SURCOS S. A. C/ I.N.P.I. S/ DENEGATORIA DE PATENTE”

Expte. 9466/2020, del 31/8/2023, Sala II, Cámara Civil y Comercial Federal

1. HECHOS

- Red Surcos S.A. solicitó en 2010 una patente para una microemulsión fitosanitaria, trámite que atravesó múltiples informes técnicos y aclaraciones hasta que el INPI la denegó en 2020.
- La empresa demandó judicialmente sin presentar antes el recurso de apelación administrativa ante el Presidente del INPI, motivo por el cual el Juzgado de 1º instancia rechazó la demanda por falta de agotamiento de la vía administrativa.
- La actora apeló alegando que el recurso era opcional y que volver a la vía administrativa implicaba un retraso incompatible con la duración limitada de la patente.



“RED SURCOS S. A. C/ I. N. P. I. S/ DENEGATORIA DE PATENTE”

Expte. 9466/2020, del 31/8/2023, Sala II, Cámara Civil y Comercial Federal

2. NORMATIVA APLICABLE

- **Art. 35, Ley de Patentes N° 24.481:** *“La patente tiene una duración de VEINTE años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.”*
- **Art. 72, Ley de Patentes N° 24.481:** *“Procederá el recurso de apelación administrativo contra la disposición que deniegue una solicitud de patente o de modelo de utilidad, el que deberá interponerse ante el presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en el plazo perentorio de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la disposición respectiva. Al recurso se le acompañará documentación que acredite su procedencia”.*
- **Art. 41, inc. 4, ADPIC:** *“Se dará a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las decisiones administrativas finales y, con sujeción a las disposiciones en materia de competencia jurisdiccional previstas en la legislación de cada Miembro relativa a la importancia de un caso, de al menos los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso. Sin embargo, no será obligatorio darles la oportunidad de revisión de las sentencias absolutorias dictadas en casos penales.”*
- **Art. 62, inc. 2, ADPIC:** *“Cuando la adquisición de un derecho de propiedad intelectual esté condicionada al otorgamiento o registro de tal derecho, los Miembros se asegurarán de que los procedimientos correspondientes, siempre que se cumplan las condiciones sustantivas para la adquisición del derecho, permitan su otorgamiento o registro dentro de un período razonable, a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente.”*
- **Decreto Reglamentario N° 403/2019 (Régimen de Patentes).**



“RED SURCOS S. A. C/ I.N.P.I. S/ DENEGATORIA DE PATENTE”

Expte. 9466/2020, del 31/8/2023, Sala II, Cámara Civil y Comercial Federal

3. DOCTRINA DEL FALLO

- El fallo crea la doctrina según la cual el recurso de apelación administrativa previsto en el art. 72 LP es optativo y no constituye un recaudo para acceder a la justicia, desplazando el criterio clásico del agotamiento de la vía administrativa.
- La Cámara enfatiza que debe prevalecer la finalidad desburocratizadora de la ley 27.444 y que el INPI no puede exigir un trámite que la propia ley y su reglamento definen como no obligatorio, especialmente si ello compromete la eficacia temporal del derecho de patente.
- La solicitud de patente se presentó el 2/12/2010. Se publicó en 2013 (sin llamado de atención de terceros). El primer informe técnico de la Administración Nacional de Patentes con un pedido de aclaraciones fue en 2018. Además se pidieron informes técnicos con pedido de aclaraciones en 2019. El 28/8/2020 se dictó la denegatoria.

4. RESOLUCIÓN DEL CASO

La Cámara revocó la decisión de primera instancia y rechazó la excepción del INPI, habilitando así la vía judicial para que se analice el fondo de la denegatoria de patente. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no admitió el recurso extraordinario interpuesto, manteniendo firme lo decidido por la Cámara y permitiendo que prosiga el juicio sobre la validez de la denegatoria (23/9/2025).



“CORNIOLA CLAUDIO ADRIÁN C/ I.N.P.I. S/ DENEGATORIA DE PATENTE”

Expte. 6184/2012, del 22/5/2025, Sala I, Cámara Civil y Comercial Federal

1. HECHOS

- El actor presentó el 3/10/2003 una solicitud de patente (P-030103624) titulada “Corazón Artificial Inalámbrico”.
- La Administración Nacional de Patentes (ANP) del INPI denegó la patente mediante Disposición PN044744 (30/8/2011).
- Corniola interpuso los recursos administrativos de reconsideración y jerárquico → ambos fueron rechazados (Res. P-431 del 29/10/2013).
- El actor promovió demanda judicial solicitando la nulidad de los actos denegatorios y que se le conceda la patente.
- El juez de primera instancia falló el 28/3/2023 haciendo lugar a la demanda, dejó sin efecto los actos administrativos, ordenó conceder la patente, y fijó un criterio extraordinario: el plazo de 20 años se contaría desde la fecha de demanda (26/10/2012).
- Ambas partes apelaron: Corniola impugnó el inicio del plazo de vigencia, mientras que el INPI cuestionó la sentencia por alterar la ley al modificar el plazo legal de vigencia.
- Durante el trámite de apelación, el plazo legal de la patente (20 años desde 3/10/2003) venció el 3/10/2023.

“CORNIOLA CLAUDIO ADRIÁN C/ I.N.P.I. S/ DENEGATORIA DE PATENTE”

Expte. 6184/2012, del 22/5/2025, Sala I, Cámara Civil y Comercial Federal

2. NORMATIVA APLICABLE

- **Art. 35, Ley de Patentes N° 24.481:** *“La patente tendrá una duración de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.”*
- **Art. 33, ADPIC:** *“La protección conferida por una patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud.”*
- **Art. 62, ADPIC:** *“1. Como condición para la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual previstos en las secciones 2 a 6 de la Parte II, los Miembros podrán exigir que se respeten procedimientos y trámites razonables. Tales procedimientos y trámites serán compatibles con las disposiciones del presente Acuerdo. 2. Cuando la adquisición de un derecho de propiedad intelectual esté condicionada al otorgamiento o registro de tal derecho, los Miembros se asegurarán de que los procedimientos correspondientes, siempre que se cumplan las condiciones sustantivas para la adquisición del derecho, permitan su otorgamiento o registro dentro de un período razonable, a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente.”*

“CORNIOLA CLAUDIO ADRIÁN C/ I.N.P.I. S/ DENEGATORIA DE PATENTE”

Expte. 6184/2012, del 22/5/2025, Sala I, Cámara Civil y Comercial Federal

3. DOCTRINA DEL FALLO

- La duración de una patente tiene un plazo legal fijo, improrrogable y no modificable judicialmente.
- La Cámara aplica estrictamente el art. 35 de la Ley de Patentes y el art. 33 del ADPIC:
 - Los 20 años comienzan exclusivamente en la fecha de presentación de la solicitud.
 - Ni el juez ni las partes pueden modificar ese hito.

4. RESOLUCIÓN DEL CASO

La Sala I resuelve revocar la sentencia de primera instancia y declarar abstracta la cuestión, porque el plazo legal de 20 años venció el 3/10/2023 y ya no existen efectos jurídicos posibles para la patente solicitada.



“MONSANTO TECHNOLOGY LLC C/ I.N.P.I. S/ DENEGATORIA DE PATENTE”

Expte. 7385/2017, del 26/8/2021, Sala I, Cámara Civil y Comercial Federal

1. HECHOS

- Monsanto solicitó ante el INPI la patente del evento transgénico MON89788, pero el organismo rechazó la solicitud al considerar que el invento carecía de actividad inventiva.
- Frente a esa denegatoria, Monsanto inició una demanda judicial alegando una incorrecta evaluación por parte del INPI.
- El juez de primera instancia le dio la razón a Monsanto y ordenó otorgar la patente; esa resolución fue apelada por el INPI.

“MONSANTO TECHNOLOGY LLC C/ I.N.P.I. S/ DENEGATORIA DE PATENTE”

Expte. 7385/2017, del 26/8/2021, Sala I, Cámara Civil y Comercial Federal

2. NORMATIVA APLICABLE

- **Art. 4, Ley de Patentes N° 24.481:** *“Serán patentables las invenciones de productos o de procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.”*

a) *A los efectos de esta ley se considerará invención a toda creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre.*

b) *Asimismo será considerada novedosa toda invención que no esté comprendida en el estado de la técnica.*

c) *Por estado de la técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hechos públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero.*

d) *Habrá actividad inventiva cuando el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente.*

e) *Habrá aplicación industrial cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial, entendiendo al término industria como comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas y los servicios.”*

“MONSANTO TECHNOLOGY LLC C/ I.N.P.I. S/ DENEGATORIA DE PATENTE”

Expte. 7385/2017, del 26/8/2021, Sala I, Cámara Civil y Comercial Federal

3. DOCTRINA DEL FALLO

- La Cámara reafirma que la *actividad inventiva* existe cuando el resultado no se deduce de manera evidente del estado de la técnica para un experto.
- Importancia de la prueba pericial: se destaca que en asuntos altamente técnicos debe primar la pericia imparcial por sobre el criterio del examinador del INPI. También, que la prueba pericial técnica tiene peso decisivo frente a cuestiones altamente especializadas, pues aportan al Tribunal un conocimiento del que este carece.
- Se establece que la *ventaja técnica inesperada* (en este caso fue la transmisión conjunta de tolerancia a glifosato + aumento de rendimiento) constituye *actividad inventiva*.
- Alcance de la deferencia judicial hacia las decisiones técnicas administrativas: la Sala establece que es razonable reconocer cierta deferencia hacia lo resuelto por el I.N.P.I. en materia de su propia competencia técnica. Sin embargo, aclara que no se debe convalidar sin más decisiones ilegítimas o irrazonables.
- Criterio para evaluar la existencia de capacidad inventiva: en la práctica no resulta sencillo establecer si existe actividad inventiva, porque en esta operación no se puede evitar una importante carga subjetiva, con lo cual la tarea de apreciación debe ser efectuada con suma prudencia.

4. RESOLUCIÓN DEL CASO

La Cámara confirma la sentencia que ordenó otorgar la patente a Monsanto al concluir que el evento MON89788 presenta una ventaja técnica no sugerida por el arte previo y, por tanto, cumple con la actividad inventiva.

“ASTRAZENECA AB Y ASTRAZENECA S.A. c/ TUTEUR SACIFIA s/ MEDIDAS CAUTELARES”

Expte. 6566/2019, del 23/12/2021, Sala II, Cámara Civil y Comercial Federal

1. HECHOS

- AstraZeneca AB y AstraZeneca SA, invocando sus respectivos caracteres de titular y licenciataria, respectivamente, de la patente AR087336B1 sobre el principio activo osimertinib (vigente hasta 2032) solicitaron una medida cautelar para que Tuteur cese en la fabricación, importación y venta del producto OSITERIB®, que contiene ese mismo principio activo.
- Con apoyo en un peritaje químico que confirmó que OSITERIB® contiene osimertinib y que ello infringe la patente, el juzgado de primera instancia ordenó la medida cautelar requerida.
- Tuteur apeló cuestionando la validez de la patente, la valoración de la pericia y la ausencia de daño irreparable.

“ASTRAZENECA AB Y ASTRAZENECA S.A. C/ TUTEUR SACIFIA S/ MEDIDAS CAUTELARES”

Expte. 6566/2019, del 23/12/2021, Sala II, Cámara Civil y Comercial Federal

2. NORMATIVA APLICABLE

- **Art. 83, Ley de Patentes N° 24.481** “I. Previa presentación del título de la patente o del certificado de modelo de utilidad, el damnificado podrá solicitar —bajo las cauciones que el juez estime necesarias— las siguientes medidas cautelares: a) El secuestro de uno o más ejemplares de los objetos en infracción, o la descripción del procedimiento incriminado; b) El inventario o el embargo de los objetos falsificados y de las máquinas especialmente destinadas a la fabricación de los productos o a la actuación del procedimiento incriminado. II. Los jueces podrán ordenar medidas cautelares en relación con una patente concedida de conformidad con los artículos 30, 31 y 32 de la ley, para: Evitar que se produzca la infracción de la patente y, en particular, para evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana; Preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción, siempre que en cualquiera de estos casos se verifiquen las siguientes condiciones: a) Exista una razonable probabilidad de que la patente, si fuera impugnada de nulidad por el demandado, sea declarada válida; b) Se acredite sumariamente que cualquier retraso en conceder tales medidas causará un daño irreparable al titular; c) El daño que puede ser causado al titular excede el daño que el presunto infractor sufrirá en caso de que la medida sea erróneamente concedida; y d) Exista una probabilidad razonable de que se infrinja la patente...”.
- **Arts. 199, CPCCN:** “La medida precautoria sólo podrá decretarse bajo la responsabilidad de la parte que la solicitare, quien deberá dar caución por todas las costas y daños y perjuicios que pudiere ocasionar en los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 208...”.
- **Arts. 202, CPCCN:** “Las medidas cautelares subsistirán mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se podrá requerir su levantamiento.”
- **Arts. 203, CPCCN:** “El acreedor podrá pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada. El deudor podrá requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del acreedor”.
- **Arts. 208, CPCCN:** “Salvo en el caso de los artículos 209, inciso 1, y 212, cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el requirente abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la resolución la condenará a pagar los daños y perjuicios si la otra parte la hubiere solicitado...”.
- **Arts. 386, CPCCN:** “Salvo disposición legal en contrario, los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueron esenciales y decisivas para el fallo de la causa.”
- **Arts. 477, CPCCN:** “La fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los consultores técnicos o los letrados, conforme a los artículos 473 y 474 y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca.”
- **Art. 50, ADPIC:** “Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a: a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana; b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción...”.

“ASTRAZENECA AB Y ASTRAZENECA S.A. C/ TUTEUR SACIFIA S/ MEDIDAS CAUTELARES”

Expte. 6566/2019, del 23/12/2021, Sala II, Cámara Civil y Comercial Federal

3. DOCTRINA DEL FALLO

- El tribunal reafirma que en materia de patentes la pericia técnica es el eje probatorio decisivo.
- A su vez señala, en cuanto al art. 83, inc. c) de la Ley N° 24.481, que no corresponde ser exigente con la apreciación del balance entre los daños causados al titular de la patente y los que se irroga con la medida cautelar al presunto infractor, puesto que las dificultades para probar el daño causado en el ámbito de la propiedad industrial son notorias y, por lo tanto, toda infracción a una marca, modelo o patente genera un daño.

4. RESOLUCIÓN DEL CASO

- La Cámara confirmó la medida cautelar que ordena a Tuteur cesar inmediatamente toda actividad vinculada a OSITERIB® por verificarse, *prima facie*, la infracción a la patente y el daño irreparable al derecho exclusivo de las actoras.

“SOCMA AMERICANA S.A. C/ I.N.P.I. S/ DENEGATORIA DE REGISTRO”

Expte. 7540/2003, del 19/03/2009, Sala II, Cámara Civil y Comercial Federal

1. HECHOS

- Itron S.A. (luego SOCMA) solicitó registrar la marca “COBRO FÁCIL” para las clases 36 y 42, pero el INPI la denegó aplicando el art. 2 inc. b, de la Ley de Marcas N° 22.362, alegando que era una denominación necesaria y habitual pasada al uso general.
- SOCMA demandó la nulidad del acto administrativo argumentando arbitrariedad, falta de prueba e invocando el antecedente de que el INPI había ya admitido el registro de la marca “PAGO FÁCIL”.
- El Juez de primera instancia anuló la disposición por insuficiencia probatoria y deficiente fundamentación del INPI.

“SOCMA AMERICANA S.A. C/ I.N.P.I. S/ DENEGATORIA DE REGISTRO”

Expte. 7540/2003, del 19/03/2009, Sala II, Cámara Civil y Comercial Federal

2. NORMATIVA APLICABLE

- **Art. 2, inc. b), Ley de Marcas N° 22.362:** *“No se consideran marcas y no son registrables: ... b) los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro...”.*
- **Art. 7, Ley de Procedimiento Administrativo N° 19.549:** *“Son requisitos esenciales del acto administrativo los siguientes: a) Debe ser dictado por autoridad competente y cuya voluntad no esté viciada por error, dolo o violencia; b) Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) El objeto debe ser cierto, física y jurídicamente posible... d) Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico... e) Deberá ser motivado...; f) Habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor...”.*
- **Art. 11, Ley de Procedimiento Administrativo N° 19.549:** *“Para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia debe ser objeto de notificación al interesado y el de alcance general, de publicación en el Boletín Oficial. Los administrados podrán antes, no obstante, pedir el cumplimiento de esos actos si no resultaren perjuicios para el derecho de terceros. Los actos de alcance general rigen después del octavo día de su publicación oficial o desde el día que en ellos se determine.”*
- **Nomenclador Internacional de Niza (Dec. N° 558/81):** para analizar los servicios de las clases 36 y 42 y determinar si “COBRO FÁCIL” es una designación genérica o necesaria.

“SOCMA AMERICANA S.A. C/ I.N.P.I. S/ DENEGATORIA DE REGISTRO”

Expte. 7540/2003, del 19/03/2009, Sala II, Cámara Civil y Comercial Federal

3. DOCTRINA DEL FALLO

- La Cámara sostiene que la “designación usual” debe apreciarse en relación con los servicios concretos a distinguir, no con el uso aislado de la palabra, y que el INPI debe probar el ingreso al uso general para habilitar la prohibición del art. 2 inc. b. de la Ley de Marcas.
- Señala que un acto administrativo que deniega sin prueba ni análisis individualizado es nulo por vicio en objeto y causa.
- El Tribunal destaca la importancia de la coherencia en las decisiones que adopta el INPI, puesto que —en este caso— la autoridad especializada había denegado el registro de la marca “COBRO FÁCIL” cuando poco tiempo antes había admitido el registro de “PAGO FÁCIL”.

4. RESOLUCIÓN DEL CASO

La Cámara confirma la sentencia que declaró nula la Disposición N° 675/02 del INPI por falta de prueba y por no demostrar que “COBRO FÁCIL” sea una designación necesaria o habitual ni que haya pasado al uso general, habilitando así el registro de la marca.



¡Gracias!