



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA II

Causa n° 6569/2024

BIO QUIMICA SRL c/ ANDERMATT GROUP AG s/APEL. DE
RESOLUCION ADMINISTRATIVA

En Buenos Aires, a los días del mes de febrero del año dos mil veintiséis, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala II de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos **“Bio Química S.R.L. c/ Andermalt Biocontrol AG s/ apelación de resolución administrativa”**, y de acuerdo con el orden de sorteo, la doctora **Florencia Nallar** dijo:

I.- El Director Nacional de Marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), mediante Disposición N° DI-2024-44 -APN-DNM#INPI del 26 de enero de 2024, declaró fundada la oposición N° 637.906 presentada por Andermalt Biocontrol AG contra la solicitud de registro de la marca “RADIFORT”, Acta N° 3.550.959, para distinguir todos los productos de la clase 1 del Nomenclador Marcario Internacional, que había sido solicitada por Bio Química S.R.L.

Contra dicha resolución, el 30 de marzo de 2024 Bio Química S.R.L. interpuso el recurso directo previsto en el art. 17 de la ley 22.362, cuyos agravios -en síntesis- conducen a efectuar la comparación de los signos en puna en los tres campos del cotejo marcario.

Radicadas las actuaciones ante esta Sala, intervino el Fiscal General, quien dictaminó que no se observaban obstáculos para declarar la admisibilidad formal de la apelación (ver dictamen del 17 de mayo de 2024).

Corrido el traslado pertinente, la demandada presentó la contestación el 24 de junio de 2025 y el 5 de septiembre se llamaron los autos a sentencia.



II.- De manera previa a adentrarme en el estudio de las quejas planteadas ante esta instancia de apelación, pongo de resalto que a los fines de definir bien y legalmente la controversia de autos no habré de seguir a las partes en todos y cada uno de sus planteamientos ni he de ceñir mis razones a considerar lo que ha sido articulado en aspectos jurídicos -ello, ciertamente, con el límite de no alterar los extremos de hecho-, sino que analizaré los planteos y pruebas que conceptúo necesarios para la debida resolución del litigio. Ello así, pues -como es sabido- los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes en sus agravios, sino sólo aquellos que estimen conducentes para la correcta solución del litigio (conf. CSJN, Fallos: 310:267; 324:3421, entre muchos otros). Dichas precisiones son necesarias atendiendo al enfoque sostenido por cada una de las partes, como así también a las conclusiones que ellas extraen de los distintos temas y elementos que conforman este pleito.

III.- Aclarado ello, lo primero que debo recordar es que la calidad de “uso común” de una palabra o de una partícula en una determinada clase puede derivar de una de dos razones: puede deberse a la existencia de varias marcas que lleven la misma palabra, raíz o terminación, registradas en la misma clase; o bien al hecho de que esa palabra que se pretende registrar sea evocativa del producto o de alguna de sus propiedades o características. Es esto lo que la hace de “uso común” porque cualquiera podría incluirla en su marca, siempre que fuera inconfundible con otras anteriores (conf. Sala II, causa N° 3.797/14 del 8/11/17).

En el *sub examine* el registro de la partícula “RADI” pertenece a la primera categoría descrita en el párrafo precedente, es decir que se trata de la parte de una palabra que reviste la calidad de “uso común” por la existencia de otras marcas registradas en la misma





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA II

clase que la contienen. En efecto, consultada la página *web* del INPI, puede advertirse que en la clase 1 del Nomenclador Marcario Internacional se encuentran registradas casi cinco decenas de marcas que comienzan con el prefijo “RADI”.

Pues bien, en una clase en la que la raíz “RADI” es de uso común, quien pretende su registro como marca sabe que ésta es irremediablemente débil y que deberá –por esa circunstancia- tolerar su coexistencia con otras marcas que presenten una diferencia suficiente. Lo dicho se traduce en la legítima posibilidad de admitir mayores acercamientos que los permitidos respecto de marcas que se presentan como realmente originales y plenamente identificatorias. Debe el solicitante saber, asimismo, que para medir la existencia de esa diferencia no se va a aplicar un criterio estricto, pues ello implicaría permitir a quien registra una marca débil que adquiera las ventajas de un monopolio. Ello es así, en virtud de que una marca de uso común no puede ser monopolizada pero puede entonces utilizarse en la clase por otros solicitantes si se le agrega un complemento adecuado. Lo contrario conllevaría el reconocimiento de un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario y, con ello, de una eficacia monopólica intolerable (conf. Sala I, causas N° 53.807/95 del 28/06/01 y 4.968/98 del 15/11/01; esta Sala, causa N° 13.959/04 del 27/03/09; Sala III, causa N° 5825/97 del 8/08/00).

De modo tal que la sola circunstancia de que una palabra sea de uso común para la clase en la que se persigue su registro -en el caso, la Clase 1-, si bien impide monopolizar su uso, no determina por sí sola que dicha marca sea irregistrable, desde que no existe disposición alguna que consagre específicamente tal prohibición. Ello, toda vez que la difusión de una palabra en una clase no la priva de eficacia marcaria –aunque por esa circunstancia, reitero, quepa caracterizarla como marca débil-, si aquélla no resulta confundible



con otras marcas registradas. En este orden de ideas, cabe recordar que nuestra ley sólo exige una novedad simplemente relativa (conf. esta Sala, causa N° 9.626/09 del 13/10/17).

En definitiva, quien obtiene un registro de esta especie conoce de antemano que está expuesto a tener que soportar eventuales injerencias de otras marcas que incluyan los mismos elementos que componen la suya. Esto no impide otorgarle la protección pretendida, ya que la ley permite su concesión (conf. art. 1° de la ley 22.362), por lo que sus titulares gozan del derecho de oponerse a que se registren otras marcas que resulten confundibles. En otras palabras, siendo la marca débil, lo que se puede pretender es el derecho a usarla sin aditamentos, mas no su monopolio (conf. Sala III, causa N° 8.848/01 de 15/07/08).

IV.- Ahora bien, a pesar de que el hecho de que una partícula sea de uso común no significa que deba ser marginada del problema de la confundibilidad –a los fines de evitar confusión en el público consumidor-, dicha afirmación debe interpretarse a la luz del marco teórico descripto en los párrafos precedentes. Es decir que desde el punto de vista del comerciante o industrial o de quien se halle asistido de interés legítimo para solicitar su registro, ninguno puede invocar privilegios sobre esa palabra y quien la utilice en la conformación de su signo marcario está constreñido a tolerar que otros también lo hagan, en tanto y en cuanto le adosen ingredientes lingüísticos que avienten –en términos relativos- el parecido de la porción idéntica coparticipada. Y es este último extremo el que considero que se verifica en el caso de autos.

En efecto, si bien las marcas en pugna comparten la raíz “RADI”, el agregado que contiene cada una de ellas aporta la nota distintiva, por lo que tiene un papel preponderante en los planos gráfico y fonético. Entiendo así que ese elemento que se adosa al





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA II

coparticipado confiere al conjunto la novedad o particularidad distintiva que exige la ley.

La situación, entonces, es la siguiente:

RADIFORT

(marca solicitada, denominativa)

vs.

RadiTop

(marca registrada, mixta)

Efectuada la transcripción que antecede de los signos en cuestión, comenzaré con el cotejo marcario desde los aspectos fonético y gráfico.

Pues bien, surge con meridiana claridad que no existe posibilidad de confusión en el público consumidor desde el punto de vista gráfico. Esta diferencia reviste entidad suficiente para evitar que la eventual confusión revista entidad suficiente para vedar la coexistencia de aquéllos.

En efecto, si bien -como quedó dicho- los dos signos comparte la misma raíz (“RADI”), la terminación de cada uno de ellos les aporta ese elemento distintivo al que ya hice referencia. Ocurre que “FORT” y “TOP”, a pesar de que la única vocal en ambos casos es la “O”, difieren no sólo en la cantidad de letras -4 en un caso y 3 en el otro-, sino también en la consonante que le confiere fuerza diferenciadora a cada una de las sílabas: en el caso de la marca registrada, ambas consonantes que conforman la desinencia -la “T” y



la “P”- tienen una marcada acentuación; mientras que en el signo pretendido, el acento está puesto en la “F”.

Esa marcada acentuación en los términos finales de las contendientes quita preponderancia al elemento coparticipado y se erige en la característica distintiva entre cada una de ellas.

A lo que se suma el hecho de que la marca registrada es una marca mixta que posee una tipografía específica, mientras que el signo solicitado es denominativo.

En definitiva, el resultado de la comparación conduce a la posibilidad de coexistencia entre los signos en disputa, sin riesgo alguno de confusión para el público consumidor. De esta manera, considero que resulta infundada la oposición de la demandada de quitar toda trascendencia a las desinencias agregadas a la raíz común, como si no existiesen, y considerando determinante la fuerza que les confiere el prefijo “RADI”. Así las cosas, dicha partícula no es preponderante, dado que se adosa a distintas terminaciones, lo que hace que las marcas en conflicto no sean confundibles. Siendo así, se advierte que los elementos disímiles tienen potencia diferenciadora capaz de otorgar peculiaridad al conjunto.

Entiendo, en suma, que las marcas enfrentadas son distinguibles, conclusión que satisface tanto la protección del público como las buenas prácticas comerciales (conf. CSJN, doctrina de Fallos 272: 290; 279: 150 y muchos otros). La semejanza que podrían poseer los conjuntos al incluir el prefijo “RADI” no cambia lo afirmado anteriormente, ya que lo decisivo en la especie es que la solicitada incluye el aditamento necesario mediante el cual los consumidores identificarán y solicitarán los productos, habida cuenta de su clara función complementaria.

El resultado es la presencia de dos designaciones emparentadas por la misma partícula “RADI”, pero diferenciadas por los





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA II

ingredientes que, en el caso, conforman dos signos diferentes que permite advertir, sin ningún esfuerzo, que no se trata de voces idénticas o de subida semejanza, aunque coparticipan de ese elemento.

De esta manera, advierto que la raíz coparticipada tiene menor peso que las desinencias que, en el caso concreto, resultan claramente distinguibles entre sí. No hay entre ellas acercamiento de ninguna especie en los terrenos gráfico y fonético, de manera que quien percibe visual o auditivamente dichos signos distinguirá fácilmente esas diferencias. Entonces, el elemento no coparticipado permite arribar a la conclusión de que en los terrenos gráfico y fonético la distinción no ofrece dificultades.

Discrepo, así, con la conclusión a la que arriba la autoridad administrativa en la resolución impugnada cuando sostiene que ambos signos marcarios “son idénticos” por coincidir “casi en la totalidad de sus letras”.

Concluyo entonces que el conjunto en sí es susceptible de la tutela legal, pues ésta se reduce al todo como tal y excluye de su ámbito propio la voz “RADI” por su uso generalizado en la clase. En última instancia, en la medida en que la oponente optó por destacar en su signo un elemento no susceptible de monopolio, su marca experimentará las consecuencias naturales de las denominadas “marcas débiles”. Por lo tanto, su protección legal tendrá características atenuadas y se verá forzada a tolerar que en el mercado de los artículos de la clase 1 –involucrada en el *sub lite*- concurren otros comerciantes o industriales del ramo que empleen en sus signos marcarios el vocablo en cuestión. Es que la ley 22.362 no veda la formación de un signo marcario que emplee voces de uso común, en tanto formen parte de un conjunto marcario que, como tal, satisfaga los requisitos de capacidad distintiva extrínseca e intrínseca, extremo que –por lo dicho- acontece en el caso.



V.- Finalmente, desde el punto de vista ideológico o conceptual, puede caracterizarse a ambas marcas como signos de fantasía.

En efecto, el prefijo “RADI” alude a la “energía radiante”, mientras que en el caso de las desinencias que lo complementan en las dos marcas en conflicto, “FORT” significa “fuerte”, “fortaleza”, “fortín”, y “TOP”, “superior”, “arriba”, “principal”, ambos en el idioma inglés. Es decir que uniendo el elemento coparticipado con las respectivas terminaciones, se trata de palabras que no tienen traducción propia. Más aún teniendo en cuenta que las palabras que constituyen los signos en idioma extranjero deben ser, en principio, encuadradas como vocablos de fantasía.

Por los fundamentos que anteceden, corresponde revocar la disposición del Director Nacional de Marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial N° DI-2024-44-APN-DNM#INPI del 26 de enero de 2024, mediante la cual se declaró fundada la oposición N° 637.906 presentada por Andermalt Biocontrol AG contra la solicitud de la marca “RADIFORT”, Acta N° 3.550.959, en la clase 1 del Nomenclador Marcario Internacional, que había sido presentada por Bio Química S.R.L., con costas.

Así voto.

El doctor **Alfredo Silverio Gumsan**, por análogos fundamentos, adhiere al voto que antecede.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Sala **RESUELVE**: revocar la disposición del Director Nacional de Marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial N° DI-2024-44-APN-DNM#INPI del 26 de enero de 2024, mediante la cual se declaró fundada la oposición N° 637.906 presentada por Andermalt Biocontrol AG contra la solicitud de la marca “RADIFORT”, Acta N° 3.550.959, en la clase 1 del Nomenclador





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA II

Marcario Internacional, que había sido presentada por Bio Química S.R.L., con costas.

El juez Fernando A. Uriarte no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (confr. artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Regístrese, notifíquese y pasen los autos a resolver los honorarios.

