



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JURISPRUDENCIA SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

TOMO II

SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
MATERIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 2013-2014





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JURISPRUDENCIA SOBRE **PROPIEDAD INTELECTUAL**

TOMO II

SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
MATERIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 2013-2014

© **Corte Suprema de Justicia**

Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ)

Jurisprudencia sobre Propiedad Intelectual – Tomo II
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Materia Contencioso-
Administrativa 2013-2014

Asunción – Paraguay - 2014

Edición: 500 ejemplares – **Pág.:** 440

DERECHOS RESERVADOS

ISBN: 978-99953-41-31-2

COORDINACIÓN GENERAL

- José Raúl Torres Kirmsler, *Ministro Responsable del Instituto de Investigaciones Jurídicas*
- Gladys Ester Bareiro de Mónica, *Ministra Responsable de la Dirección de los Derechos de la Propiedad Intelectual*
- Carmen Montanía, *Directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas.*

INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN:

- Ma. Gabriela Talavera, *Directora, Dirección de los Derechos de la Propiedad Intelectual*
- Blásida Vázquez, Angel Gill, Valeria Ayala y Aaron Brunstein, *Dirección de los Derechos de la Propiedad Intelectual.*
- Emily Santander Donna, *Investigadora /Asesora Jurisdiccional del Instituto de Investigaciones Jurídicas.*

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN:

- Miguel David López, *Técnico del Instituto de Investigaciones Jurídicas*
Diseño de Tapa: Nataly Méndez, *Dirección General de Recursos Humanos.*



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JOSÉ RAÚL TORRES KIRMSER
PRESIDENTE

ALICIA PUCHETA DE CORREA
VICEPRESIDENTE 1º

GLADYS ESTER BAREIRO DE MÓDICA
VICEPRESIDENTE 2º

MIGUEL OSCAR BAJAC

VÍCTOR NÚÑEZ RODRÍGUEZ

SINDULFO BLANCO

LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA

ANTONIO FRETES

CÉSAR GARAY ZUCCOLILLO

MINISTROS

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN.....	19
-------------------	----

AÑO 2013

1. ACUERDO Y SENTENCIA N° 202 DEL 23 DE ABRIL DE 2013. EXPEDIENTE: “COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A (COPALSA) CONTRA RESOLUCIÓN N° 1047 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2004 Y OTRO DICTADO POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.....	23
---	----

LEVADULCE, clase 30 (registro, base de la oposición) vs. DULCE CIELO, clase 30, (solicitud de registro de marca).

2. ACUERDO Y SENTENCIA N° 221 DEL 26 DE ABRIL DE 2013. EXPEDIENTE: “SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. CONTRA RESOLUCIÓN N° 68 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2003 DICTADA POR LA SECCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y N° 190 DE FECHA 7 DE JULIO DE 2005 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.....	35
--	----

LA LECHERA, clase 29 (registro, base de la oposición) vs. LECHELITA, clase 29 (solicitud de registro de marca).

3. ACUERDO Y SENTENCIA N° 360 DEL 17 DE MAYO DE 2013. EXPEDIENTE: “FLOYD S.A CONTRA RESOLUCIÓN N° 199 DEL 24 DE JULIO DE 2009 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.....	46
---	----

ASUNCIÓN FASHION WEEK, clases 41, 38 y 35 (registros, base de la oposición) vs. AFW ADRIANA FERNANDEZ WAGENER, clase 41, (solicitud de registro de marca).

4. ACUERDO Y SENTENCIA N° 591 DEL 12 DE JUNIO DE 2013. EXPEDIENTE: “SAMBARIE SRL CEI CONTRA RESOLUCIÓN N° 351 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2008 DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RESOLUCIÓN N° 81 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2009 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”.....	61
--	----

LEOPARD, clase 12 (registro, base de la oposición) vs. *EUROPARD*, clase 12 (solicitud de registro de marca).

5- ACUERDO Y SENTENCIA N° 618 DEL 18 DE JUNIO DE 2013. EXPEDIENTE: “RAMIREZ CHAN, LUIS ENRIQUE CONTRA RESOLUCIÓN N° 446 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2004 DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.....76

DON LUIS clase 33 (registro, base de la oposición) vs *SAN LUIS*, clase 32 (solicitud de registro de marca).

6- ACUERDO Y SENTENCIA N° 704 DEL 8 DE JULIO DE 2013. EXPEDIENTE: “YNSFRAN MICOSI, CARLOS LUIS CONTRA RESOLUCIÓN N° 772 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2008 DE LA SECCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCIÓN N° 411 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2009, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”..... 85

CHIPAMIX, clase 29 (registro, base de la oposición) vs. *ANAMIX*, clase 30 (solicitud de registro de marca).

7- ACUERDO Y SENTENCIA N° 769 DEL 26 DE JULIO DE 2013. EXPEDIENTE: “LAN CHILE CONTRA RESOLUCION N° 364 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2005, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.....95

LAN BOX y *LAN CHILE*, clases 39 y 42(registros, base de la oposición) vs *LAN*, clase 37, (solicitud de registro de marca).

8- ACUERDO Y SENTENCIA N° 974 DEL 13 DE AGOSTO DE 2013. EXPEDIENTE: “COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S. A. (COPALSA S.A.) CONTRA RESOLUCIÓN N° 218 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2010 DICTADA POR LA DIRECCION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”.....107

DELICIA, clase 32 (registro, base de la oposición) vs. *DELICIAS DE LA GRANJA*, clase 29, (solicitud de registro de marca).

ÍNDICE GENERAL

9- ACUERDO Y SENTENCIA N° 975 DEL 13 DE AGOSTO DE 2013. EXPEDIENTE: “PLATYPUS WEAR INC. CONTRA RESOLUCIÓN N° 223 DE FECHA 4 DE JULIO DE 2008 DICTADO POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.....118

MARCA FIGURATIVA Y BAD BOY, clase 25 (registros, base de la oposición) vs. BAD BOY POWER DRINK, clase 35, (solicitud de registro de marca).

10- ACUERDO Y SENTENCIA N° 1132 DEL 9 DE SETIEMBRE DE 2013. EXPEDIENTE: “LABORATOIRE GARNIER & CIE CONTRA RESOLUCIÓN N° 398 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2003 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.....131

Ley N° 1.294/98 en su art. 2, Inc. e). Solicitud de registro de la marca COLOR RESIST para amparar productos de la clase 3.

11- ACUERDO Y SENTENCIA N° 1137 DEL 9 DE SETIEMBRE DE 2013. EXPEDIENTE: “COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. CONTRA RESOLUCIÓN N° 123 DEL 26 DE MARZO DE 2007 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.....139

MANTECOP clase 30 (registro, base de la oposición), vs MANTECOL MEGA SPLIT clase 30 (solicitud de registro de marca).

12- ACUERDO Y SENTENCIA N° 1561 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013. EXPEDIENTE: “CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT CONTRA RESOLUCIÓN N° 373 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2008 DICTADA POR LA SECCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCIÓN N° 158 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2009 DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (DPI)”.....146

CONTINENTAL, registrada en varias clases vs CONTINENTAL Y ETIQUETA, clase 17 (solicitud de registro de marca).

AÑO 2014

1. ACUERDO Y SENTENCIA N° 98 DEL 14 DE MARZO DE 2014. EXPEDIENTE: “LUIS MENELEO INSFRAN CABRERA CONTRA RESOLUCIÓN N° 482 DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2008 DICTADA POR LA SECCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCIÓN N° 196 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2009 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.....157

MANTECOSA HETERE I - LA MANTECOSA, clase 29(registros, base de la oposición) vs. MANTECOL MEGA POWER, clase 30 (solicitud de registro de marca).

2. ACUERDO Y SENTENCIA N° 101 del 14 DE MARZO DE 2014. EXPEDIENTE: “TROVATO CISA CONTRA RESOLUCIÓN N° 28 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2004, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.....164

SANIBRIL, Clase 3, BOMBRIL y diseño, Clases 3 y 21, BOMBRIL, Clase 5 y BUENOBRIL, Clases 3 y 21 (registros, base de la oposición) vs. MULTIBRIL, Clase 3 (solicitud de registro de marca).

3. ACUERDO Y SENTENCIA N° 132 DEL 25 DE MARZO DE 2014. EXPEDIENTE: “ALOIS POSCHL GMBH & CO. KG CONTRA RESOLUCIÓN No 1770 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 1999 DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA N° 112 DE FECHA 1 DE JULIO DE 2002 DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.....177

RED SEAL, clase 34 (registro, base de la oposición) vs. RED BULL Y ETIQUETA, clase 34 (solicitud de registro de marca).

4. ACUERDO Y SENTENCIA N° 155 DEL 31 DE MARZO DE 2014. EXPEDIENTE: “COMPANÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS (COPALSA) CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 438 DE FECHA 4 JUNIO DE 2.009, DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA

ÍNDICE GENERAL

RESOLUCION N° 533 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2.009, DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.....190

LEVAMAS, clase 30, LEVAPAN, clase 30, LEVARAP, clase 30, LEVASUR, clases 30 y 16 (registros, base de la oposición) vs. LEVADULCE, Clase 30 (solicitud, de registro de marca).

5. ACUERDO Y SENTENCIA N° 196 DEL 11 DE ABRIL DE 2014. EXPEDIENTE: “SANOFI PASTEUR CONTRA RESOLUCIÓN N° 273 DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2010, DICTADO POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO”.....201

VEROLAX, Clase 5 (registro, base de la oposición) vs VERORAB Y ETIQUETA (solicitud de registro de marca).

6. ACUERDO Y SENTENCIA N° 198 DEL 11 DE ABRIL DE 2014. EXPEDIENTE: “CARLOS LUIS INSFRÁN MICOSSI CONTRA RESOLUCIÓN N° 438 DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2009 DICTADA POR LA SECCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RESOLUCIÓN N° 533 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2009 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.....216

LEVAINSTAN (registro, base de la oposición) vs. LEVINTER Y ETIQUETA, Clase 30 (solicitud de registro de marca).

7. ACUERDO Y SENTENCIA N° 200 DEL 11 DE ABRIL DE 2014. EXPEDIENTE: “BODEGAS ESMERALDA S.A. CONTRA RESOLUCION N° 113 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2008, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO”.....228

ALAMOS, clases 16, 41 y 42 (registros, base de la oposición) vs. ALAMO, Clase 33 (solicitud de registro de marca).

8. ACUERDO Y SENTENCIA N° 201 DEL 11 DE ABRIL DE 2014. EXPEDIENTE: “COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS (COPALSA) CONTRA RESOLUCIÓN N° 44

DEL 06 DE FEBRERO DE 2.009, DICTADA POR LA SECCION DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RESOLUCIÓN N° 207 DE FECHA 17 DE SETIEMBRE DE 2.010, DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.....242

QUEEN, clases 29 y 30 (registros, base de la oposición) vs. QUEEN, Clase 28 (solicitud de registro de marca).

9. ACUERDO Y SENTENCIA N° 208 del 11 DE ABRIL DE 2014. EXPEDIENTE: “MARIA ANGELA DELGADO TAGMANINI DE NOEL CONTRA RESOLUCION N° 47 DE FECHA 14 DE SETIEMBRE DE 2.007 DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.....252

CONFITERÍA FRANCESA, clase 43 (registro, base de la oposición) vs. EL CAFÉ FRANCES Y ETIQUETA, clase 43 (solicitud de registro de marca).

10. ACUERDO Y SENTENCIA N° 240 del 23 DE ABRIL DE 2014. EXPEDIENTE: “INSTITUTO SIDUS S. A. CONTRA RESOLUCIÓN N° 98 DE FECHA 14 DE MARZO 2006, Y LA RESOLUCIÓN N° 469 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2006, DICTADO POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO”.....262

FLEMOXIN (registro, base de la oposición) vs. FLEXIN (solicitud de registro de marca).

11. ACUERDO Y SENTENCIA N° 241 del 23 DE ABRIL DE 2014. EXPEDIENTE: “COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. CONTRA RESOLUCIÓN N° 600 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2008 DICTADA POR LA SECCION DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCION No 228 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2009 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.....271

COPALCREAM, Clase 30 (registro, base de la oposición) vs. CADBURY CREAM, Clase 30 (solicitud de registro de marca).

12. ACUERDO Y SENTENCIA N° 264 del 29 DE ABRIL DE 2014. EXPEDIENTE: “COMPAÑÍA PARAGUAYA DE

ÍNDICE GENERAL

LEVADURAS S.A. (COPALSA) CONTRA RESOLUCIÓN N° 1100 DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2004, DICTADA POR LA SECCION DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCION N° 189 DEL 31 DE MAYO DE 2.006 DICTADO POR LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO”.....278

JUPAN, LEVAPAN, Clase 30 (registros, base de la oposición) vs. PANIPAN y ETIQUETA, Clase 30 (solicitud de registro de marca).

13. ACUERDO Y SENTENCIA N° 289 DEL 9 DE MAYO DE 2014. EXPEDIENTE: “ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION S.A. CONTRA RESOLUCION N° 1280 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2009 DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RESOLUCIÓN N° 249 DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2.010 DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.....285

FENSIN; Clase 5 (registro, base de la oposición) vs. FENACIN, Clase 5 (solicitud de registro de marca).

14. ACUERDO Y SENTENCIA N° 286 DEL 9 DE MAYO DE 2014. EXPEDIENTE: “LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. CONTRA RESOLUCIÓN N° 96 DEL 14 DE MARZO DE 2006 Y N° 339 DEL 2 DE AGOSTO DEL 2007 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”.....302

TRIACIL, clase 5 (registro, base de la oposición) vs. TURASIL, Clase 5 (solicitud de registro de marca).

15. ACUERDO Y SENTENCIA N° 684 DEL 14 DE AGOSTO DE 2014. EXPEDIENTE: “SOUZA CRUZ S.A. CONTRA RESOLUCIÓN N° 269 DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 2010, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.....318

FIGURATIVA, clase 34 y MARLBORO LIGHTS, clase 34 (registros, base de la oposición) vs. MARCA FIGURATIVA EN COLORES (Rojo), clase 34 (solicitud de registro de marca).

16. ACUERDO Y SENTENCIA N° 685 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2014. EXPEDIENTE: “LABORATORIOS LA SANTE S.A. CONTRA RESOLUCIÓN N° 208 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 (RESOLUCIÓN N° 137 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2.008) DICTADA POR LA DIRECCION DE LAPROPIEDAD INDUSTRIAL”.....328

DICITEL, clase 5, (registro, base de la oposición) vs. DICIGEL, clase 5, (solicitud de registro de marca).

17. ACUERDO Y SENTENCIA N° 689 DEL 18 DE AGOSTO DE 2014. EXPEDIENTE: “CARLOS LUIS INSFRÁN MICOSI CONTRA RESOLUCIÓN N° 1173 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2006 DICTADA POR LA JEFA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCIÓN. N° 454 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2007 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.....342

UNIFICADO, clases 29 y 30 (registro, base de la oposición) vs. UNIMIX Y ETIQUETA, clase 31 (solicitud de registro de marca)

18. ACUERDO Y SENTENCIA N° 704 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2014. EXPEDIENTE: “RECONSTITUCION DEL EXPEDIENTE CARATULADO AMERICANA S.A. CONTRA RESOLUCIÓN N° 1206 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2007 DICTADA POR LA SECCION DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCIÓN N° 161 DEL 20 DE JULIO DE 2009 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....350

LOJAS AMERICANAS, clase 42 (registro, base de la oposición) vs. CASA AMERICANA S.A, clase 42, (solicitud de registro de marca).

ÍNDICE GENERAL

- 19. ACUERDO Y SENTENCIA N° 719 DEL 22 DE AGOSTO DE 2014. EXPEDIENTE: “COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. CONTRA RESOLUCIÓN N° 543 DEL 6 DE JUNIO DE 2006 DICTADA POR LA JEFA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCIÓN N° 138 DEL 30 DE ABRIL DE 2008 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....359**
- LEVASUR, clases 29 y 30, (registros, base de la oposición) vs. LEVE, clase 30 (solicitud de registro de marca).*
- 20. ACUERDO Y SENTENCIA N° 813 DEL 11 DE SETIEMBRE DE 2014. EXPEDIENTE: “STEVIAPAR S.R.L. CONTRA RESOLUCIÓN N° 289 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2008 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”367**
- Abandono de solicitud de registro de marca. STEVIAPAR para amparar servicios de la clase 35.*
- 21. ACUERDO Y SENTENCIA N° 815 DE FECHA 11 DE SETIEMBRE DE 2014. EXPEDIENTE: “COPALSA CONTRA RESOLUCIÓN N° 13 DEL 28 DE FEBRERO DE 2011 DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.....377**
- GALAXIA, clases 1, 29, 30 y 32 (registros, base de la oposición) vs. GALAXY Y ETIQUETA, clase 11 (solicitud de registro de marca)*
- 22. ACUERDO Y SENTENCIA N° 1000 DE FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2014. EXPEDIENTE: “COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. (COPALSA) CONTRA RESOLUCIÓN N° 270 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010 Y OTRA DICTADA POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO”.....385**

COMPañÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A., clase 35 (registro, base de la oposición) vs. LA PARAGUAYISIMA, clase 30 (solicitud de registro de marca).

23. ACUERDO Y SENTENCIA N° 1007 DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2014. EXPEDIENTE: “ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE CV. CONTRA RESOLUCIÓN N° 66 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2007 DICTADA POR LA SECRETARÍA DE ASUNTOS LITIGIOSOS, Y LA RESOLUCIÓN N° 236 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2011 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”..... 392

AMIGO KIT, clase 38, AMIGO TELECEL, clase 38 y KIT AMIGO, clase 38 (registros, base de la oposición) vs. AMIGO KIT Y ETIQUETA, clase 35 (solicitud de registro de marca).

24. ACUERDO Y SENTENCIA N° 1023 DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2014. EXPEDIENTE: “DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA S.R.L. CONTRA LAS RESOLUCIONES N° 1170 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2004 DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA N° 26 DEL 13 DE MARZO DE 2006 DICTADA POR LA DIRECCION DE LAPROPIEDAD INDUSTRIAL..... 403

DPM, clases 10, 35 y 42 (registros, base de la oposición) vs. DBM, clase 9 (solicitud de registro de marca).

25. ACUERDO Y SENTENCIA N° 1059 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2014. EXPEDIENTE: “SYD S.A. CONTRA RESOLUCIÓN N° 887 DEL 8 DE SETIEMBRE DE 2009 DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RESOLUCIÓN N° 102 DEL 2 DE JULIO DE 2010 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO”..... 415

ÍNDICE GENERAL

FARRA, clase 16, 38 y 41 (registros, base de la oposición) vs.
FARRA BRAVA, clase 33 (solicitud de registro de marca).

ÍNDICE ALFABÉTICO TEMÁTICO.....423

ÍNDICE ALFABÉTICO DE MARCAS CONTENDIENTES.....431

INTRODUCCIÓN

Si bien es cierto que las normas de un sistema jurídico son de estricta obediencia, también la práctica ha demostrado que lo que en ellas se establece en ocasiones no puede abarcar un todo. Ante dicha circunstancia, no se puede justificar la aplicación indebida de la ley, por lo que se hace necesario limitar su alcance a beneficio del justiciable.

Nuestro país, ha dado gran relevancia a la protección de los derechos de Propiedad Intelectual, es por ello que se han sancionado una serie de leyes específicas tendientes a la regulación de los derechos tanto en el orden de la Propiedad Industrial como de los Derechos de Autor y Derechos Conexos.

En la misma medida que ha ido evolucionando y perfeccionándose el orden jurídico normativo y las instituciones administrativas correspondientes, también surgieron cambios significativos en los instrumentos de administración de la justicia, de manera a ofrecer a los particulares las más amplias garantías ante los actos de las autoridades administrativas; asegurando con ello un orden jurídico congruente con los Convenios y Tratados Internacionales ratificados por el Paraguay.

Esta afirmación tiene sustento en la labor diaria que ejercen nuestros Jueces, Magistrados y Ministros de la Corte Suprema de Justicia, a quienes se les ha encomendado el estudio de los casos específicos frente a la legalidad de los actos administrativos y aplicación de las normas, para lo cual con frecuencia es preciso realizar interpretaciones acerca del texto legal para desentrañar su sentido.

La interpretación de las normas realizada por el Juez, en el ejercicio de su digna tarea de administrar la justicia, da como

resultado la formación de precedentes y jurisprudencias, cuyos lineamientos han sido incluidos en el presente material.

Este tomo abarca Acuerdos y Sentencias emitidos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en materia contencioso administrativa, desde el año 2013 hasta el año 2014, notándose un incremento considerable en la resolución de conflictos en esta materia.

La Dirección de los Derechos de la Propiedad Intelectual (DDPI) a cargo de S.E la Ministra Gladys Bareiro de Mónica con el apoyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) teniendo como Ministro responsable a su S.E Dr. Víctor Núñez, se complacen en presentar esta obra que entendemos será una importante herramienta de consulta y de formación integral para Jueces, Magistrados y profesionales del fuero.

María Gabriela Talavera García

Directora

Dirección de los Derechos de la Propiedad Intelectual

Corte Suprema de Justicia

**ACUERDOS Y SENTENCIAS
AÑO 2013**

2013

1. ACUERDO Y SENTENCIA N° 202 DEL 23 DE ABRIL DE 2013. EXPEDIENTE: “COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A (COPALSA) CONTRA RESOLUCIÓN N° 1047 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2004 Y OTRO DICTADO POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO”.

LEVADULCE, clase 30 (registro, base de la oposición) vs. DULCE CIELO, clase 30, (solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FÁBRICA. Confundibilidad y riesgo de asociación.

Corresponde confirmar la sentencia del Tribunal de Cuentas que no hizo lugar a la demanda contencioso administrativa incoada contra las resoluciones dictadas por la Dirección de Asuntos Litigiosos y la Dirección de la Propiedad Industrial que ordenaron la prosecución del registro de la marca solicitada, ya que las denominaciones en pugna son perfectamente diferenciables y no inducirán al error a los potenciales consumidores de los productos, siendo las posibilidades de confusión o asociación mínimas.

MARCAS DE FÁBRICA. Protección de diferentes productos en una misma clase.

Cabe confirmar las resoluciones dictadas por la Dirección de Asuntos Litigiosos y la Dirección de la Propiedad Industrial que ordenaron la prosecución del registro de la marca solicitada ya que a pesar de que ambas marcas –solicitada y registrada- se encuentran en la misma clase 30, no existe posibilidad de confusión por parte de los consumidores, ya que “Levadulce” es marca de levaduras, y “Dulce Cielo” es solicitada como marca de productos de confitería y panificados, siendo ambos productos perfectamente distinguibles.

MARCAS DE FÁBRICA. Significado conceptual.

Ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.

Fallos relacionados: CSJ. A y S N° 471 del 6 de Junio de 2012, A y S N° 444 del 20 de Junio de 2005, A y S N° 1075 de 2006.

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: Doscientos dos.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veintitrés días del mes de Abril del año dos mil trece, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, **Doctores SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUIS MARIA BENITEZ RIERA**, ante mí la Secretaria autorizante, se trajo a estudio el expediente individualizado: “**COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. (COPALSA) C/ RES. N° 1047 DEL 15/OCT/04, DICT. POR LA JEFA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RES. N° 347 DEL 10/OCT/06, DICT. POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, DEP. DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO**”, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 55 de fecha 16 de marzo de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear y votar las siguientes:

CUESTIONES:

¿Es nula la sentencia apelada?

En caso contrario, ¿se halla ajustada a derecho?

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: **BLANCO, PUCHETA DE CORREA** y **BENITEZ RIERA**.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. SINDULFO BLANCO dijo: El recurrente no ha fundamentado el recurso de nulidad, y no se observan en la sentencia recurrida vicios o defectos que justifiquen la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil, por consiguiente corresponde desestimar este recurso. Es mi **VOTO**.

A SUS TURNOS, LOS SEÑORES MINISTROS PUCHETA DE CORREA y **BENITEZ RIERA**, manifestaron que se adhieren al voto del preopinante por sus mismos fundamentos

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Ministro SINDULFO BLANCO prosiguió diciendo: El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 55 de fecha 16 de marzo de 2012, resolvió: “1) **NO HACER LUGAR** a la presente demanda contencioso-administrativa, deducida por la firma “Compañía Paraguaya de Levaduras S.A. (COPALSA) contra la Resolución N° 347 del 10 de octubre de 2006 dictada por el Director de la Propiedad Industrial y la Resolución N° 1047 del 15 de octubre de 2004 dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos, de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente resolución; 2) **CONFIRMAR** los actos administrativos impugnados, conforme a los fundamentos desarrollados en este acuerdo y sentencia; 3) **IMPONER** las costas a la perdedora; 4) **NOTIFÍQUESE**, regístrese y remítase copia a la Excm. Corte Suprema de Justicia.

Contra dicho Acuerdo y Sentencia, a fs. 114/116 de autos, expresa agravios el Abog. **HUGO BERKEMEYER** representante de la firma “Compañía Paraguaya de Levaduras S.A. (COPALSA)” alegando que: “...omitió el honorable Tribunal de Cuentas considerar dos hechos fundamentales. En primer lugar el

análisis debe hacer de las marcas en su conjunto y no palabra por palabra; y por otro lado nuestra legislación marcaria protege contra la confusión directa. Esta se da cuando el consumidor podrá constatar que se trata de dos marcas pero pensará que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la de mi mandante. El consumidor pensará que se trata de productos que pertenecen a una familia de marcas. De concederse el registro de la marca “Dulce cielo” en la clase 30 irremediamente la marca de mi mandante irá perdiendo su poder de distinción, generando confusión en el consumidor quien asociará una marca con otra o no podrá identificar la procedencia y el fabricante del producto. La marca “Dulce Cielo” es asociable con la marca “Levadulce” debido a que dulce constituye la parte más importante, donde cae toda la fuerza de la marca...”.

A fs. 125/128 de autos, contestan la expresión de agravios los Abogs. **ELPIDIA ROJAS DE DELGADO** y **RAMON RODRIGUEZ**, en representación del Ministerio de Industria y Comercio, manifestando que: “...se resalta que entre las marcas en pugna “Levadulce” registrada Clase (30) y “Dulce cielo” solicitada Clase (30), existen notorias diferencias de orden visual, gráfico, ortográfico, fonético y estimo que en este caso en particular son capaces de coexistir sumado al hecho de que al constituir el vocablo “Dulce” un adjetivo calificativo no reivindicable, por ser este de uso común que utilizado en forma combinada con el vocablo “Leva” evoca una idea que hace referencia a la “Levadura” en cuanto al sabor característico de esta última, queda demostrada de complementariedad del vocablo “Dulce” en el conjunto de la denominación “Levadulce”. En consecuencia es absurdo afirmar que el vocablo “Dulce” constituye el vocablo de mayor relevancia de la marca base de la demanda tal como lo afirma la demandante por lo que en consecuencia los argumentos esgrimidos por el apelante carecen de sustento legal, jurisprudencial, doctrinario y hasta lógico...; la marca “Dulce Cielo” es bien diferente a la marca “Levadulce” que aunque se encuentra registrada en la Clase 30 protege a otros productos plenamente diferentes tal como la solicitada protege productos de confitería y la

registrada productos de panadería...; la marca “Dulce Cielo” (solicitada) Clase 30 evidentemente reúne los requisitos exigidos por la Ley N° 1294/98 de Marcas cual es la novedad y especialidad y por lo tanto existen méritos suficientes como para que pueda ser registrada como una marca nueva por no estar incurso dentro de las prohibiciones establecidas en el Artículo 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas...”.

A fs. 129/134 de autos, contesta la expresión de agravios la señora **ISABEL ELSA FRANCO DE PLATE**, por derecho propio y bajo patrocinio del Abog. **JORGE ARMOA**, manifestando que: “...la fundamentación del recurso de apelación no cumple tan siquiera con uno de estos requisitos para tener por debidamente fundamentado el recurso...; Copalsa se limita a decir que la resolución del A-quo es un agravio a los derechos de su parte y que la misma debe ser revocada. V.V.E.E. el recurso de apelación no debe ser utilizado para expresar en términos generales una simple opinión en contraria o un desacuerdo contra la resolución recurrida...; la resolución recurrida se ajusta a derecho por fundarse en argumentos válidos que demuestran la inexistencia de impedimentos para la coexistencia pacífica...; las marcas en cuestión son claramente distinguibles una de otra...; visualmente, tenemos que las marcas “Levadulce” se presenta como un solo vocablo compuesto, ya que los vocablos “Leva” y “Dulce” se encuentran unidos para formar la palabra “Levadulce”, por otro lado, “Dulce Cielo” se compone de dos vocablos simples que forman el conjunto marcario “Dulce Cielo”...; Fonéticamente, las raíces de ambas marcas difieren totalmente, ya que la raíz de la marca oponente la constituye la partícula “Leva”, mientras que en la marca solicitada la constituye el vocablo “Dulce”, por lo tanto, por más que esta última palabra sea el elemento común de ambas, suenan totalmente distinto debido a que las desinencias de ambas también difieren plenamente...; Ideológica o conceptualmente, no existe identidad o semejanza de crear confusión entre ambas, ya que la marca oponente “Levadulce”, hace alusión evidente al producto “levadura”, como su propio nombre comercial lo indica,

deduciéndose del vocablo registrado la idea de “levadura dulce” u otra idea afín, mientras que la marca solicitada “Dulce Cielo”, evidentemente se constituye en una marca de fantasía, pues evidentemente la idea de que el cielo sea dulce constituye nada más una ficción...; el vocablo “dulce” es de uso común en clase 30 ya que es compartido por varias marcas pertenecientes a diversos titulares, por tanto, su uso no puede ser restringido...”.

Entrando al estudio de la cuestión planteada, corresponde poner de resalto, que según las constancias de autos se prueba fehacientemente que las marcas “**Levadulce**” y “**Dulce Cielo**”, si bien poseen denominaciones con relativa semejanza fonética, las mismas son perfectamente diferenciables, por lo que no resulta un motivo que induzca al error a los potenciales consumidores de los productos, siendo las posibilidades de confusión o asociación mínimas.

Por otra parte, la clase 30 ampara las marcas de los siguientes productos: “*Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo*”. En ese sentido, coincido con la fundamentación esgrimida por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, ya que si bien ambas marcas –solicitada y registrada- se encuentran en la Clase 30, no existe posibilidad de confusión por parte de los consumidores, ya que “**Levadulce**” es marca de levaduras, y “**Dulce Cielo**” es solicitada como marca de productos de confitería y panificados, siendo ambos productos perfectamente distinguibles.

Por todo lo arriba apuntado, no existe motivo suficiente para denegar el registro solicitado de la marca “**Dulce Cielo**”, es por ello que corresponde no hacer lugar al recurso de apelación planteado en autos, y en consecuencia **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 55 de fecha 16 de marzo de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segundo Sala, con la correspondiente confirmación de la Resolución

Nº 1047 de fecha 15 de octubre de 2004 dictada por la Jefa de Asuntos Litigiosos y la Resolución Nº 347 de fecha 10 de octubre de 2006 de la Dirección de la Propiedad Industrial, y con la imposición de las costas a la parte perdidosa, de conformidad a lo establecido en el artículo 192 del Código Procesal Civil. Es mi **VOTO**

A su turno, la Ministra Dra. PUCHETA DE CORREA, manifiesta: Luego de un integral análisis de los autos, coincido con lo resuelto por el distinguido colega preopinante, el Ministro **SINDULFO BLANCO**, que me antecedió en el orden de votación, en el sentido de confirmar el Acuerdo y Sentencia Nº 55 de fecha 16 de marzo de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por los siguientes fundamentos:

La firma **COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. (COPALSA)**, mediante su representante convencional el Abogado **HUGO T. BERKEMEYER**, en adelante la accionante, promueve acción contencioso administrativa contra la Resolución Nº 1047 de fecha 15 de octubre de 2004, dictada por la Jefa de Asuntos Litigiosos y la Nº 347 de fecha 10 de octubre de 2006 dictada por el Director de la Propiedad Industrial, ambas dependientes del Ministerio de Industria y Comercio.

Por Acuerdo y Sentencia Nº 55 de fecha 12 de marzo de 2012, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: ***“NO HACER LUGAR a la acción contencioso administrativa, y CONFIRMAR los actos administrativos recurridos”***.

En cuanto a los agravios expresados, me remito a las transcripciones realizadas por el Ministro preopinante **SINDULFO BLANCO**.

Así las cosas, tenemos que el Tribunal de Cuentas, confirmó las resoluciones administrativas, que dispusieron la prosecución del trámite de la solicitud de registro de la marca denominada **“Dulce**

Cielo”, Clase 30, expediente 29.250 de fecha 10 de noviembre de 2003, a favor de la señora **ISABEL ELSA FRANCO DE PLATE**.

Ahora bien, cabe mencionar que las cuestiones marcarias no se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.

Tratándose de signos denominativos, la cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos denominativos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea pasible de confusión al adquirir un producto en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca. La doctrina enseña que se debe evitar la coexistencia de marcas confundibles observando algunas reglas.

Entrando a analizar el fondo de la cuestión planteada, debemos determinar si cabo o no la posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, **“Levadulce” clase 30 (registrada)** y **“Dulce Cielo” clase 30 (solicitada)**.

Me adelanto en expresar, que analizadas en conjunto las marcas en pugna **“Levadulce”** (registrada) y la marca **“Dulce Cielo”** (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, llego a la conclusión que la marca **“Dulce Cielo”**, en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca **“Levadulce”**, por las razones que pasará a desarrollar.

Entrando a analizar el aspecto ortográfico de las marcas en pugna, tenemos que la marca solicitada **“Dulce Cielo”** está compuesta por dos palabras, en tanto que la registrada **“Levadulce”** por una sola palabra, del cotejo se desprende que los elementos variables entre la marca solicitada y la registrada, es la utilización en

la marca solicitada de la palabra “**cielo**”, en reemplazo de las letras “**Leva**” en la marca ya registrada, conservando ambas marcas, la palabra “**dulce**”, estimo que en este caso en particular que la palabra “**Cielo**” al final de la marca solicitada evitará confusiones con la marca registrada, dado que en su conjunto, la marca solicitada posee dos palabras, en tanto que la marca registrada, posee una sola palabra.

En el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, surge que existe identidad en la palabra “**Dulce**”, en ambas marcas, pero el orden en que es utilizada dicha palabra tanto en la marca solicitada (al inicio) y en la marca registrada (al final) otorga una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio.

Agrego que ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.

Ambas marcas protegen productos de una misma clase, es decir la clase 30 del nomenclátor internacional, pero la doctrina y jurisprudencia constante, reconocen la posibilidad de coexistencia de marcas, que no guarden similitud, y posean identidad marcaria propia, no siendo pasible de causar confusión en el consumidor.

En resumen, del análisis comparativo entre las marcas en pugna encontramos que existen diferencias visuales, gráficas y fonéticas, que las hace disímiles a toda confusión. Por lo que en este caso en particular la marca solicitada no es capaz de causar confusión directa o indirecta en el consumidor, con respecto a la marca que ya se encuentra registrada, por lo que pueden coexistir en la misma clase.

Se trae a colación los siguientes fallos, en los cuales la Sala Penal de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, ya se ha expedido sobre la posibilidad de la coexistencia de marcas con suficientes diferencias visuales y fonéticas, que no causen confusión en el consumidor: **“Acuerdo y Sentencia N° 471 de fecha 06 de junio de 2012; Acuerdo y Sentencia N° 444 de fecha 20 de junio de 2005; Acuerdo y Sentencia N° 1075 de fecha 18 de septiembre de 2006, Excelentísima Corte Suprema de Justicia”**.

La Ley N° 1294/98 en su art. 1 expresa: *“Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo”*.

La doctrina y jurisprudencia en forma constante, reconocen la posibilidad de coexistencia de marcas, que posean identidad marcaria propia, para productos de la misma clase, no siendo pasible de causar confusión en el consumidor.

De todo lo señalado esta Magistratura concluye que la marca **“Dulce Cielo”** solicitada para la protección de los productos comprendidos dentro de la clase 30 del nomenclátor internacional, reúne los requisitos necesarios para su registro.

En mérito a todo lo expuesto soy del criterio que el Acuerdo y Sentencia N° 55 de fecha 16 de marzo de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debe ser confirmado in tottum.

En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la perdidosa, en virtud a lo establecido en los artículos 203 inc. a) y 205 del Código Procesal Civil. Es mi **VOTO**.

A su turno, el Ministro Dr. BENITEZ RIERA, manifiesta que se adhiere al voto del Ministro preopinante por sus mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmado S.S.E.E., todo por ante mí que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

Ante mí:

SENTENCIA NÚMERO: 202

Asunción, 23 de Abril de 2013.

VISTOS: Los méritos del acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL

RESUELVE:

- 1- **DESESTIMAR** el recurso de Nulidad interpuesto en autos.
- 2- **NO HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto por el Abog. **HUGO BERKEMEYER**, en representación de la firma **COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A.**, y en consecuencia **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia 55 de fecha 16 de marzo de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segundo Sala, en virtud a los argumentos expuestos en el considerando de la presente resolución.
- 3- **IMPONER** las costas a la perdidosa.

4- ANOTAR, registrar y notificar.

MINISTROS: SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUIS MARIA BENITEZ RIERA.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial.

2. ACUERDO Y SENTENCIA N° 221 DEL 26 DE ABRIL DE 2013. EXPEDIENTE: “SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. CONTRA RESOLUCIÓN N° 68 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2003 DICTADA POR LA SECCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y N° 190 DE FECHA 7 DE JULIO DE 2005 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.

LA LECHERA, clase 29 (registro, base de la oposición) vs. *LECHELITA*, clase 29 (solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FÁBRICA. Riesgo de confusión.

Corresponde revocar la sentencia que hizo lugar a la demanda contencioso administrativa incoada contra las resoluciones dictadas por la Dirección de Asuntos Litigiosos y la Dirección de la Propiedad Industrial que ordenaron la prosecución del registro de la marca solicitada cuando entre las marcas solicitada y registrada existen diferencias visuales y fonéticas que las hacen disímiles a toda confusión.

MARCAS DE FÁBRICA. Coexistencia entre las marcas.

Cabe confirmar las resoluciones dictadas por la Dirección de Asunto Litigiosos y la Dirección de la Propiedad Industrial que ordenaron la prosecución del registro de la marca solicitada, cuando las marcas en pugna solicitada y registrada pueden coexistir pacíficamente dado que las mismas carecen de factores o elementos que puedan confundir directa o indirecta en el consumidor

MARCAS DE FÁBRICA. Coexistencia entre las marcas en otros países.

Pueden coexistir pacíficamente las marcas registrada y solicitada cuando la firma solicitante demostró que las mismas coexisten sin inconvenientes en otros países.

Fallos relacionados: CSJ. A y S N° 471 del 6 de Junio de 2012. A y S N° 455 del 29 de Junio de 2012. A y S N° 1896 del 28 de Diciembre de 2004.

ACUERDO Y SENTENCIA N°: Doscientos veintiuno.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veintiséis días del mes de Abril del año dos mil trece, estando reunidos en Sala de Acuerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, **SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y MIGUEL OSCAR BAJAC**, por Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: “**SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. C/ RES. N° 68 DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2003 DICTADA POR LA SECCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y N° 190 DE FECHA 7 DE JULIO DE 2005 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**”, a fin de resolver el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado Hugo R. Mersán, contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 32 de fecha 23 de marzo de 2009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes;

CUESTIONES:

¿Es nula la Sentencia apelada?

En caso contrario, ¿se halla ella ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de la votación, dio el siguiente resultado: **BLANCO, PUCHETA DE CORREA y BAJAC**.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Doctor SINDULFO BLANCO dijo: Que si bien el recurrente no ha interpuesto el recurso de nulidad, ni tampoco ha expresado agravios respecto a dicho recurso, no se observan vicios o defectos en la sentencia que ameriten su tratamiento de oficio, en los términos de los artículos 15, 113 y 404 del Código Procesal Civil., por lo que el Recurso de Nulidad se debe declarar desierto. **Es mi voto.**

A sus turnos los Ministros BENÍTEZ RIERA y PUCHETA DE CORREA, manifiestan que se adhieren al voto del Ministro Preopinante Sindulfo Blanco por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Señor Ministro BLANCO prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N° 32 de fecha 23 de marzo de 2009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala de la Capital resolvió: **“1.-) HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa, deducida por la firma “SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. C/ RESOLUCIÓN N° 68 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2003 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RESOLUCIÓN N° 190 DE FECHA 7 DE JULIO DE 2005 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, de conformidad al exordio de la presente Resolución.; 2.-) REVOCAR, la Resolución N° 68 de fecha 19 de marzo de 2003 dictada por la Sección de Asuntos Litigiosos y la Resolución N° 190 de fecha 7 de julio de 2005 dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial.; 3.-) IMPONER LAS COSTAS, a la perdidosa.; 4.-) NOTIFÍQUESE, regístrese y remítase copia a la Excma. Corte de Justicia.”**

ARGUMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERVINIENTES:

De fs. 219 a 224 se aprecia el escrito de expresión de agravios del recurrente – coadyuvante de la parte demandada, Abogado HUGO R. MERSAN en representación de firma SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA, en el cual argumenta cuanto sigue:

Que su parte se agravia en razón que el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, realizó una errónea apreciación de las cuestiones que tienen estos autos, con fundamentos escuetos y erróneos. Prosigue considerando que ni los derechos de la adversa ni el interés superior del público se verán afectados por la inscripción de la marca “LECHELITA” atendiendo a que las diferencias entre ambas denominaciones se halla asegurada por obra de una impresión de conjunto claramente distinta que permite la coexistencia pacífica dentro del sector pertinente del público.

Prosigue el apelante señalando las diferencias entre las marcas en cuestión, enfatizando en que no existe posibilidad alguna de confusión justamente por las diferencias indicadas en su escrito de agravio, resaltando que así lo ha entendido el Miembro del Tribunal de Cuentas Juan Francisco Recalde, mediante su voto en disidencia en el Acuerdo y Sentencia hoy recurrido, quien se explayó acerca de la confusión visual, la confusión ortográfica, la confusión auditiva o fonética y la confusión ideológica

Continúa el apelante expresando sus agravios trayendo a colación las doctrinas de Fernández Novoa y Otamendi respecto al ‘componente genérico’ y la ‘partícula de uso común’, quienes respectivamente sostienen que “en el cotejo de signos denominativos se debe prescindir del componente genérico” y que “la partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna...y no puede invocarse privilegio sobre ella...”. Asimismo, como jurisprudencia refiere al Acuerdo y Sentencia N° 512 de fecha 6 de septiembre de 2001 de la Corte Suprema de Justicia por la cual esta suprema instancia declaró que “*las denominaciones genéricas no están protegidas por la Ley de Marcas y nadie puede pretender un derecho exclusivo sobre ellas...sobre estos vocablos no debe concederse un privilegio o exclusividad...*”.

Por último, destaca la coexistencia pacífica de las marcas en pugna, en razón que tanto la marca “LECHELITA” como “LA

LECHERA” se encuentran registradas en Argentina, Perú y Chile (fs. 51-52, 38-41, 53-57, y 58 y vuelto respectivamente), pruebas que no han sido redargüidas de falsedad, todo lo cual señala la posibilidad certera de coexistencia de las mismas marcas en el mercado local.

Concluye el apelante solicitando que previo trámites de rigor, se revoque con costas el Acuerdo y Sentencia impugnado.

A fs. 249 y 249 vuelto obra en el presente expediente el A.I. Nº 2749 de fecha 10 de Septiembre de 2012 mediante el cual esta Sala Penal resolvió: “**DECLARAR OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA** en relación a los recursos interpuestos por la parte demandada.; **DAR** por decaído el Derecho que ha dejado de usar el Abogado Hugo Berkemeyer para presentar su escrito de contestación del traslado se le corriera por la parte coadyuvante.; **AUTOS** para resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por el Abogado Hugo Mersán.; **ANÓTESE**, regístrese y notifíquese.”.

ANÁLISIS JURÍDICO:

Procedemos entonces a efectuar un análisis razonado de la resolución apelada, de los documentos obrantes en autos, y en fin de la cuestión de fondo, se constata que: en fecha 27 de marzo de 1998 el solicitante SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADAS solicitó el registro de la marca “LECHELITA” en la Clase 29 (publicaciones obrantes de fs. 21 a 23 de autos. Así mismo, a fs. 49-50 comparece el Abogado Manuel Vargas Talavera, entonces agente en representación de Societé des Produits Nestlé S.A., a presentar oposición contra el registro de la marca “LECHELITA”, clase 29, Nº 6505/27-03/98 solicitada por Sancor Cooperativas Unidas Limitada.

Por Resolución Nº 68 de fecha 19 de marzo de 2003, el Jefe de la Secretaría de Asuntos Litigiosos de la Dirección de la Propiedad Industrial resolvió: “**ART. 1º. DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por la firma SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTÉ S.A.**

contra la firma SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LTDA. sobre oposición al registro de la marca “LECHELITA” en la clase 29...”. Igualmente, mediante Resolución N° 190 de fecha 7 de julio de 2005 el Director de la Propiedad Industrial ha resuelto: “ART. 1° CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución N° 68 de fecha 19 de marzo de 2003 dictada por la Sección de Asuntos Litigiosos.; ART. 2° DISPONER la prosecución del trámite de registro de la marca “LECHELITA” Clase 29, Expte. N° 6505/98 a favor de la firma SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA...”, a consecuencia de lo cual, se presentó en estos autos el Abogado Hugo Berkemeyer a promover demanda contencioso administrativa contra las resoluciones arriba citadas.

Transcurridos los estadios procesales pertinentes, resulta que el Tribunal de Cuentas revocó las resoluciones administrativas que dispusieron la prosecución de registro de la marca “LECHELITA”, Clase 29.

Conforme a la expresión de agravios presentada por el Abogado Hugo Mersán, y considerando que en autos se ha resuelto declarar operada la caducidad de la instancia para el Ministerio de Industria y Comercio y se dio por decaído el derecho del Abogado Hugo Berkemeyer para contestar el traslado que le fuera corrido de la expresión de agravios, corresponde en este estadio analizar si el Acuerdo y Sentencia N° 32 de fecha 23 de marzo de 2009 se halla ajustado a derecho.

Al respecto, debemos remitirnos al Artículo 2 de la Ley N° 1294/98, el cual en su inciso f) establece: “No podrán registrarse como marcas: ...f) Los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca;”.

Antes de proseguir con el análisis, vale mencionar que las cuestiones marcarias no se limitan a reglas preestablecidas, sino que

responden a un análisis prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.

La cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sean pasibles de confusión al adquirir un producto en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca

El fondo de la cuestión planteada, radica en determinar si cabe o no, la posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, “LA LECHERA” clase 29 (registrada) y “LECHELITA”, clase 29 (solicitada).

Ahora bien, a través del tiempo, la jurisprudencia y la doctrina han desarrollado ciertos criterios generales que ayudan en la apreciación de la similitud. El primero de ellos, y acaso el más importante, es que los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-reflexiva. El segundo es que el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle. (Luis Eduardo Bertone – Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas”, Tomo II, 1.989 Editorial Heliasta S.R.L., Pag. 42.

Siguiendo la línea doctrinaria, al referirse a la similitud ortográfica, el autor Jorge Otamendi expresa: *“Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes”*. (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Segunda Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Pag. 162).

Pasamos, pues, a cotejar las marcas desde el ámbito ortográfico, de lo cual resulta que la marca registrada “LA LECHERA” está compuesta por dos palabras: “LA” que constituye un artículo determinante, y “LECHERA”, sustantivo, que en su conjunto totalizan 4 (cuatro) sílabas, 9 (nueve) letras y 1 (un) espacio; mientras que la marca solicitada “LECHELITA” comprende una única palabra, y si bien compuesta igualmente por 4 (cuatro) sílabas, 9 (nueve) letras, de la comparación se desprende que la similitud sólo radica en que ambas contienen la raíz “LECHE”. En este sentido se expresa igualmente la doctrina al decir: *“Cuando el signo marcario es complejo, es decir está constituido por más de un elemento, es al conjunto a lo que cabe atender para determinar la registrabilidad, y no a los elementos considerados separadamente. Lo mismo sucede, en presencia de un signo simple (una palabra, por ejemplo) cuando el mismo está formado por prefijos, sufijos, raíces o desinencias de uso corriente. Nadie puede pretender monopolizar una raíz de uso común, especialmente en ciertos campos...”* (Derecho de Marcas, Tomo I, Bertone, Luis Eduardo et al., Editorial Heliasta S.R.L., 1989, página 362.

Procediendo al análisis desde lo fonético, debemos señalar que no cabe confusión fonética entre la sucesión de la consonante ‘L’ unida a la vocal ‘A’, y la consonante ‘L’ unida a la vocal ‘E’, a saber LA LECHERA vs. LECHELITA. Por todo lo antes indicado, se colige *in-extenso* que existe diferenciación suficiente entre ambas marcas, lo cual otorga a la marca solicitada la identidad marcaria propia.

Además, si nos adentramos en las probanzas de autos, se desprende que LECHELITA ya había sido registrada en Chile, Perú y Argentina por la Empresa CHELITA S.A., y que luego dicha marca fue transferida a SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA. En este orden de ideas, el sentido común nos lleva a inferir con cierto grado de razonabilidad que LECHELITA es la conjunción de LECHE + CHELITA, y no un derivativo de lo que sería el diminutivo de

LECHERA = LECHERITA. Por ende, no puede entenderse que exista confusión o se conduzca a confusión en un plano conceptual.

Así también, con respecto a la coexistencia de las marcas, volvemos a referirnos a la opinión del autor Jorge Otamendi, quien expresa cuanto sigue: *“Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido”* (“Derecho de Marcas”, Otamendi, Jorge, Lexis Nexis-Abeledo Perrot 2003, página 141). En este sentido, conforme ya se indicara, ha sido demostrado en autos por el solicitante de la marca “LECHELITA” que la misma ya se encontraba registrada con anterioridad en Chile, Perú y Argentina y por tanto coexistía con la marca “LA LECHERA”, coexistencia la cual se desenvuelve sin inconvenientes – esto último se interpreta en atención a que nada de lo probado ha sido redargüido de falsedad ni tampoco se han arrojado a autos pruebas que indiquen confusión entre ambas marcas dentro de los territorios precitados.

Resumiendo, en base a todo lo previamente expuesto, se desprende que entre las marcas en pugna - “LA LECHERA” (registrada) y la marca “LECHELITA” (solicitada) - existen diferencias visuales y fonéticas que las hace disímiles a toda confusión. Es decir que en este caso en particular la marca solicitada no es capaz de causar confusión ni directa ni indirecta en el consumidor, y que ambas marcas pueden coexistir en la misma clase.

En conclusión, es mi criterio que **no existen factores o elementos de confusión** entre las marcas “LECHELITA” y “LA LECHERA” por lo que es procedente confirmar las Resoluciones dictadas por la Dirección de la Propiedad Industrial.

POR TANTO, corresponde **REVOCAR** el Acuerdo y Sentencia N° 32 de fecha 23 de marzo de 2009 dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por los fundamentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución. **En cuanto a las costas**, en ejercicio de la potestad conferida en el Artículo 193 del Código Procesal Civil, considero que las mismas deben ser impuestas a la perdidosa. **ES MI VOTO**.

A su turno, la Ministra ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA dijo: Me adhiero al voto del Ministro Preopinante Sindulfo Blanco, por los mismos fundamentos. Se trae a colación los siguientes fallos en los cuales esta Alta Magistratura ya ha sostenido la posibilidad de coexistencia de marcas que no causen confusión directa, ni indirecta en el consumidor: *“Acuerdo y Sentencia N° 471 de fecha 6 de junio de 2012, Acuerdo y Sentencia N° 455 de fecha 29 de junio de 2011, Acuerdo y Sentencia N° 1896 de fecha 28 de diciembre de 2004”*. **ES MI VOTO**.

A su turno, el Ministro MIGUEL OSCAR BAJAC dijo: Me adhiero al voto de los Ministros que anteceden, por los mismos fundamentos. **ES MI VOTO**.

Con lo que se dio por terminado el acto firmado SS.EE., todo por ante mí, de que certifico, quedando acordado la sentencia que inmediatamente sigue:

Ante mí:

Asunción, 26 de Abril de 2013.

Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede; la Excelentísima

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL

RESUELVE:

- 1) **DESESTIMAR** el Recurso de Nulidad
- 2) **HACER LUGAR** al Recurso de Apelación interpuesto por el coadyuvante de la parte demandada, Abogado Hugo Mersán en representación de la empresa SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA y, en consecuencia, **REVOCAR** in totum el Acuerdo y Sentencia Nro. 73 de fecha 20 de marzo de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala de la Capital, por los fundamentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución
- 3) **IMPONER las costas a la perdidosa.**
- 4) **ANOTAR**, registrar y notificar.

MINISTROS: SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y OSCAR MIGUEL BAJAC.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

3. ACUERDO Y SENTENCIA N° 360 DEL 17 DE MAYO DE 2013. EXPEDIENTE: “FLOYD S.A C/ RESOLUCIÓN N° 199 DEL 24 DE JULIO DE 2009 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.

ASUNCIÓN FASHION WEEK, clases 41, 38 y 35 (registros, base de la oposición) vs. AFW ADRIANA FERNANDEZ WAGENER, clase 41, (solicitud de registro de marca).

MARCA DE FÁBRICA. Riesgo de confusión.

Corresponde confirmar la sentencia del Tribunal de Cuentas que hizo lugar a la demanda contencioso administrativa incoada contra la resolución dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial que ordenó la prosecución del registro de la marca AFW ADRIANA FERNANDEZ WAGENER, puesto que la norma legal establece que ante la posibilidad de confusión, no procede el registro de una marca, y así también prohíbe el registro por parte de terceros de quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero.

MARCAS DE FÁBRICA. Notoriedad. Prueba.

Que en el caso de marras la accionante posee registrada en nuestro país, la marca “ASUNCION FASHION WEEK” para las clases 41, 38 y 35 del nomenclátor internacional. De las instrumentales obrantes en autos, y de las intensas campañas publicitarias, realizadas por la accionante, se desprende el carácter de “MARCA NOTORIA”, de la denominación “ASUNCION FASHION WEEK”.

Sin lugar a dudas, de las instrumentales glosadas a autos y de las intensas campañas publicitarias realizadas por la accionante, tenemos que las siglas “AFW” se asocian directamente a su marca notoria y registrada, “Asunción Fashion Week”, por lo que estimo que en este caso en particular dichas siglas deben gozar de protección, pues las mismas son reconocidas como notoria en sector pertinente de consumo.

MARCAS DE FÁBRICA. Dilución.

De concederse la marca solicitada podría producirse la dilución de la marca registrada, al respecto mencionamos: “La dilución de un signo marcario, la protección de los productos no radica en que la confusión pueda darse en comprar un producto por otro, sino en que el consumidor pueda creer que ambos productos diferentes tienen un mismo origen común o un idéntico control de calidad, situación que dañara la marca notoria – con relación a su capacidad distintiva – y a su propietario (quien puede ser víctima de la mala calidad o imagen producida por el tercero que la emplea)”. (Zuccherino y Mitelman, “Marcas y Patentes en el GATT” Pág. 135).

MARCAS DE FÁBRICA. Servicios relacionados.

Es posible que se produzca confusión directa o indirecta, teniendo en cuenta que la marca, ha sido solicitada para proteger servicios, en la misma clase, que la accionante posee registrada su marca (Clase 41), específicamente, la solicitante, entre otros, pretende proteger con su marca los servicios de organización de eventos, que son los servicios que justamente, protege la marca de la accionante, y a la que la misma se dedica, al realizar eventos de moda, este hecho también ha llevado a esta Magistratura a realizar un cotejo más riguroso de las marcas en pugna.

FALLOS RELACIONADOS: CSJ. A y S N° 744 del 2 de Setiembre de 2008. A y S N° 624 del 22 de Agosto de 2011. A y S N° 2208 del 11 de Diciembre de 2012. A y S N° 611 del 14 de Junio de 2013.

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: Trescientos Sesenta.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los Diecisiete días, del mes de Mayo del año dos mil trece, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, **ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO Y LUIS**

MARIA BENITEZ RIERA, Ante mí, la Secretaria autorizante se trajo al acuerdo el expediente caratulado: “**FLOYD S.A. C/ RES. N° 199 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2.009 DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**”, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 568 de fecha 29 de diciembre de 2.011, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, resolvió estudiar y votar las siguientes;

C U E S T I O N E S:

¿Es nula la Sentencia recurrida?

En caso contrario, ¿se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: **PUCHETA DE CORREA, BLANCO Y BENITEZ RIERA**.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la Señora **Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa**, dijo: En cuanto al Recurso de Nulidad, el representante del Ministerio de Industria y Comercio desistió expresamente de este recurso, en tanto que la parte adversa, no interpuso, ni fundamento expresamente el presente recurso de nulidad, por lo que se los tiene que tener abdicado del mismo. Por otro lado de la lectura de la Sentencia impugnada no se observan vicios o defectos procesales que ameriten de oficio su declaración de nulidad en los términos autorizados por los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. **ES MI VOTO**.

A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS SINDULFO BLANCO Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, DIJERON: Que se

adhieren al voto de la Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Señora Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, prosiguió diciendo: La firma FLOYD S.A. mediante su representante, el Abogado VICTOR ABENTE, en adelante la accionante, promueve acción contencioso administrativa contra la Resolución N° 199 de fecha 24 de julio de 2.009, dictada por el Director de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.

Por Acuerdo y Sentencia N° 568 de fecha 29 de diciembre de 2.011, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: “1) HACER LUGAR a la presente demanda contencioso administrativa promovida por “FLOYD S.A. C/ RESOLUCION N° 199 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2.009, DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (DPI)”, y en consecuencia. 2) REVOCAR la Resolución N° 199 de fecha 24 de julio de 2.009, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, conforme a los fundamentos expuestos en el considerando de la presente Resolución. 3) IMPONER LAS COSTAS a la parte perdedora, la parte demandada. 4) ANOTAR...”.

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 568 de fecha 29 de diciembre de 2.011, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, se alzan en Apelación, los Abogados Elpidia Rojas Delgado y Ramón Rodríguez, en representación del Ministerio de Industria y Comercio, y la Señora Adriana Fernández Wagner, parte coadyuvante.

Ramón Rodríguez, en representación del Ministerio de Industria y Comercio, expresa agravios, a fojas 212/ 215, argumentando en lo medular del mismo: “...Mi parte se agravia contra lo resuelto por el Tribunal de Cuentas, porque entiende que examinando la controversia de autos, encontramos entre las marcas en litigio existen notorias diferencias entre ambas gráficamente, así como fonéticamente y además la comparación se debe hacer en su conjunto y es en esta la que puede

comprobar fehacientemente que ambas pueden coexistir pacíficamente, sin ninguna posibilidad de confusión entre el público, consumidor. El Tribunal de Cuentas, no ha acogido algunos de los argumentos esgrimidos por nuestra parte al tiempo de contestar la demanda, las instrumentales agregadas por mi parte tampoco fueron valoradas por el Tribunal Juzgador. Concluye solicitando la Revocación del Acuerdo y Sentencia recurrido...”.

Adriana Fernández Wagner, bajo patrocinio del Abogado Hugo Berkemeyer, expresa agravios en los términos de su escrito que rola a fojas 218/222 de autos, argumentando en síntesis cuanto sigue: “...El Tribunal habla de la identidad de una marca que no está registrada, que son las siglas de la marca oponente, la marca solicitada es “AFW ADRIANA FERNANDEZ WAGENER” y NO AFW, la cual no está registrada. Desde cuando todo el sistema registral paraguayo es pisoteado por las opiniones de asociaciones de periodistas o impresiones periodísticas, si la prensa ha asociado el evento ASUNCION FASHION WEEK con las siglas AFW, no significa que FLOYD S.A. tiene un derecho de propiedad intelectual sobre las siglas, con derecho a oponerse al registro un nombre personal como es Adriana Fernández Wagner y sus siglas, con una etiqueta. El Tribunal realizó una errónea apreciación de las cuestiones planteadas con fundamentos sin sustento legal. Al realizar el cotejo, vemos que no existe la posibilidad de confusión alguna, las siglas AFW no están registradas como marca a nombre de FLOYD S.A. y el hecho que haya personas que lo asocien no constituye sustento jurídico para rechazar la marca solicitada. Desde ningún punto de vista las marcas son confundibles. El Tribunal de Cuentas reconoce que las siglas AFW no están registradas, y el uso en nuestro país no otorga derecho alguno, por lo tanto AFW es registrable, más aún teniendo en cuenta que se aclara con la denominación que sigue al nombre de la persona que en nada se parece al Asunción Fashion Week. Concluye solicitando sea revocado el Acuerdo y Sentencia recurrido.

El Abogado Víctor Abente, representante de la accionante, contesta el traslado que le fuere corrido a fojas 225/230, expresando en apretada síntesis cuanto sigue: “...En efecto, en el caso que nos ocupa

la solicitud presentada es un burdo y desleal intento de apropiación indebida de marca ajena basada en una simple coincidencia que no tiene amparo legal alguno, el peligro de confusión existente entre las marcas en pugna es fácilmente demostrable, dado que son idénticas graficas y fonéticamente, y además la solicitud pretende amparar servicios de la clase 41, que es la misma clase en que está protegido el evento organizado por mi principal, con el nombre Asunción Fashion Week, también conocido por sus siglas AFW. Como ha sido ampliamente probado en autos, mi mandante viene realizando este conocido eventos de modas desde el año 2.003 y ha obtenido un elevado grado de reconocimiento en el público gracias a las importantes inversiones en publicidad realizadas, y es justamente el gran impacto público que el evento Asunción Fashion Week, conocido con las siglas o el acrónimo de su nombre AFW, ha producido en nuestro ambiente, lo que ha motivado a la solicitante a aprovechar, pretendiendo apoderarse de las siglas AFW. La solicitante nunca uso como marca, ni siquiera existe prueba alguna que alguna vez haya usado estas siglas en alguna actividad comercial, pretendiendo registrar las siglas junto a su nombre solo después que dichas siglas se hayan hecho famosas gracias al esfuerzo de mi cliente. Además el nombre completo de la solicitante es ADRIANA LIBUSSA FERNANDEZ WAGENER, por lo que no cabe más que preguntarse porque no solicito solo sus iniciales. Mi mandante solicitó y registro la marca AFW Asunción Fashion Week, en las clases 35, 38 y 41 q fueron concedidas. La Ley de Marcas, dispone que no pueden registrarse como marcas los signos solicitados por quien no tuviese un interés legítimo, o por quien debiera conocer que el signo pertenece a un tercero, mi mandante es quien posee el interés y también queda demostrado que la solicitante pretende dedicarse al rubro de prendas de vestir por lo que debió conocer que el signo AFW pertenecía a mi principal. Concluye solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido

Entrando a analizar la cuestión de fondo, tenemos que **el Tribunal de Cuentas, “REVOCO” la resolución administrativa que; revoco en todas su partes la Resolución N° 392 de fecha 9 de mayo de 2008, dictada por la Secretaria de Asuntos Litigiosos, y dispuso la prosecución del trámite de registro de la marca “AFW ADRIANA**

FERNANDEZ WAGENER Y ETIQUETA”, Clase 41, Expdte. N° 11.420/2.006, solicitada por Adriana Fernández Wagener.

El Tribunal de Cuentas, llegó a la siguiente conclusión: *“...Que si bien es cierto que las siglas “AFW” no se hallan registradas como marcas, cabe considerar que las mismas constan en el logotipo indicativo de la marca de la oponente “ASUNCION FASHION WEEK” y además, como ya se ha indicado, es preciso reconocer que el público consumidor paraguayo asocia las siglas “AFW” al evento “Asunción Fashion Week”. Por tanto debe reconocerse la posibilidad de confusión entre las marcas en litigio, circunstancia que implica la irregistrabilidad del signo peticionado por la coadyuvante, puesto que admitir el registro de la marca solicitada significaría desconocer una realidad económica y quizás permitir aprovechamiento indebido de una clientela ajena (sic.)...”*.

Al respecto cabe mencionar que las cuestiones marcarías no se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.

La cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea pasible de confusión al adquirir un producto o servicio, en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca.

La doctrina enseña que se debe evitar la coexistencia de marcas confundibles observando algunas reglas. Así, resultan más importantes las semejanzas que las diferencias, la protección del derecho adquirido o anterior a la pretendida inscripción de un derecho en expectativa. **El propósito fundamental consiste en proteger a los adquirentes evitándoles confusiones.**

Entrando a auscultar el fondo de la cuestión planteada, debemos determinar si cabe o no la posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, **“ASUNCION FASHION WEEK” clase 41, 38, 35 (registrada)** y **“AFW ADRIANA FERNANDEZ WAGNER” clase 41, (solicitada)**.

Antes de entrar a debatir la posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, estimo prudente predeterminar, que en el caso de marras la accionante posee registrada en nuestro país, la marca **“ASUNCION FASHION WEEK”** para las clases 41, 38 Y 35 del nomenclátor internacional. De las instrumentales obrantes en autos, y de las intensas campañas publicitarias, realizadas por la accionante, se desprende el carácter de **“MARCA NOTORIA”**, de la denominación **“ASUNCION FASHION WEEK”**. La notoriedad que posee la marca **“ASUNCION FASHION WEEK”** en el mercado nacional, y en la generalidad del público consumidor no es puesta en duda por parte de esta Magistratura. Sin lugar a dudas, de las instrumentales glosadas a autos y de las intensas campañas publicitarias realizadas por la accionante, tenemos que las siglas **“AFW”** se asocian directamente a su marca notoria y registrada, **“Asunción Fashion Week”**, por lo que estimo que en este caso en particular dichas siglas deben gozar de protección, pues las mismas son reconocidas como notoria en sector pertinente de consumo.

Las marcas notorias, se encuentran contempladas en el Art. 6 bis del Convenio de París (*legislación aplicable en virtud a la Ley N° 300/94*), que expresa: *“Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte*

esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta”.

Habiendo establecido el carácter de las siglas “AFW”, a los efectos de fijar que la misma cuenta con una protección especial por este hecho, debemos tener en cuenta que el cotejo con otras marcas susceptibles de causar confusión debe ser más riguroso, así también pasamos a exponer lo que establece la Ley N° 1.294/98, regla cuanto sigue: **Art. 2o. - No podrán registrarse como marcas:** “....a) *Los signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden público, a la moral y a las buenas costumbres y aquellos que puedan inducir a engaño o confusión al respecto a la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud y finalidad del empleo de los productos o servicios de que se trate;* g) *Los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo;* ...i) *Los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero...”.*

La norma legal establece que ante la posibilidad de confusión, no procede el registro de una marca, y así también prohíbe el registro por parte de terceros de quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero. Me adelanto en expresar que la solicitud de registro, de la marca hoy solicitada, colisiona frontalmente con la Legislación vigente en Propiedad Intelectual, individualizada en los párrafos que anteceden.

A través del tiempo, la jurisprudencia y la doctrina han desarrollado ciertos criterios generales que ayudan en la apreciación de la similitud. El primero de ellos, y acaso el más importante, es que los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-flexiva. El segundo es que cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle. (*Luis Eduardo Bertone – Guillermo Cabanellas de las Cuevas, "Derecho de Marcas", Tomo II, 1.989 Editorial Heliasta S.R.L., Pag. 42*).

Analizadas en conjunto las marcas en pugna "Asunción Fashion Week" cuyas siglas reconocidas por el sector pertinente de consumo son "AFW", y la marca "AFW Adriana Fernández Wagener" (solicitada), y luego de haber realizando un cotejo sucesivo de las mismas, llegó a la conclusión que la marca "AFW Adriana Fernández Wagener", en su conjunto es susceptible de causar confusión con la marca ya registrada, por las razones que pasare a desarrollar.

En el campo grafico y fonético, encuentro que la marca solicitada "AFW Adriana Fernández Wagener" es susceptible de causar confusión con la marca ya registrada, por el hecho que utiliza el ab initio de la marca, las siglas "AFW", siendo dicha denominación las siglas asociadas directamente a la marca ya registrada por la accionante, las palabras agregadas a la marca solicitada, a pesar que sean las siglas del nombre de la solicitante **ADRIANA LIBUSSA FERNANDEZ WAGENER**, en este caso en particular, no otorgan una suficiente identidad marcaria, susceptible de evitar confusión en el público consumidor. Situación acentuada por la notoriedad de la marca registrada, y por el hecho, que a criterio de esta Magistratura la parte más resaltante de la marca solicitada es la denominación "AFW", por encima de todo el conjunto.

De concederse la marca solicitada podría producirse la dilución de la marca registrada, al respecto mencionamos: *“La dilución de un signo marcario, la protección de los productos no radica en que la confusión pueda darse en comprar un producto por otro, sino en que el consumidor pueda creer que ambos productos diferentes tienen un mismo origen común o un idéntico control de calidad, situación que dañara la marca notoria – con relación a su capacidad distintiva – y a su propietario (quien puede ser víctima de la mala calidad o imagen producida por el tercero que la emplea)”*. (Zuccherino y Mitelman, “Marcas y Patentes en el GATT” Pág. 135).

Habiendo establecido la posibilidad de confusión en cuanto a las marcas en pugna, paso a establecer también, que entre las marcas en pugna existe posibilidad de confusión en la identidad de los servicios, ya que ambas buscan proteger servicios en la misma clase, la 41, del nomenclátor internacional; en la solicitud obrante a fojas 41 de autos, se constata que se ha solicitado la marca “AFW Adriana Fernández Wagner”, para proteger los siguientes servicios: *“Servicios de Educación; formación, esparcimiento, organización de eventos; actividades deportivas y culturales comprendidos en la clase 41 (CUARENTA Y UNO) del Decreto N° 16.939 del año 2.002 (sic.)”*. En tanto que la accionante posee registrada su marca en la clase 41, y cuya solicitud de registro obrante a fojas 178, indica que protege los servicios: *“SERVICIOS DE PRESENTACIÓN AL PUBLICO DE DESFILES DE MODA, DE ENTRETENIMIENTO Y DIVERSION COMPRENDIDOS EN LA CLASE 41 (CUARENTA Y UNO) (sic.)”*.

Me inclino a considerar que es posible que se produzca confusión directa o indirecta, teniendo en cuenta que la marca, ha sido solicitada para proteger servicios, en la misma clase, que la accionante posee registrada su marca (*Clase 41*), específicamente, la solicitante, entre otros, pretende proteger con su marca los servicios de organización de eventos, que son los servicios que justamente, protege la marca de la accionante, y a la que la misma se dedica, al

realizar eventos de moda, este hecho también ha llevado a esta Magistratura a realizar un cotejo más riguroso de las marcas en pugna.

Como ya lo he señalado, las siglas “AFW” aparecen con distinción significativa, como las siglas de la marca registrada “Asunción Fashion Week”, es decir, es conocida por una gran parte de la población, y por la totalidad de las personas que se encuentran dentro del sector pertinente de consumo. En el mismo sentido, cabe recalcar que la marca “ASUNCION FASHION WEEK” y sus siglas “AFW”, por su notoriedad incuestionable, cumple un papel destacado en la identificación de eventos relacionados a moda, pasible de ser confundidos con los servicios de la solicitante.

Ante la posibilidad de confusión, no se puede conceder la marca solicitada, de modo que se asegure la prevalecía real de los fines que persigue la Ley de Marcas: la tutela del público consumidor y el amparo de sanas prácticas comerciales, lo cual sólo es posible evitando la confusión directa e indirecta de marcas y productos, requisito imprescindible para el buen orden del ámbito mercantil, industrial y de producción de servicios.

En ese mismo orden de ideas el Art. 2 inc. a) de la Ley N° 1294/98, expone que no podrán ser registrados las marcas que puedan inducir a engaño o confusión con respecto a las características o aptitud de los productos o servicios. La doctrina enseña que estas marcas que inducen o provocan error doctrinariamente son las llamadas marcas engañosas y por tal la Ley prohíbe su registro. (*Vide: OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas” obra cit., p. 68 y ss.*). (*Acuerdo y Sentencia N° 125 de fecha 26 de marzo de 2.007, Excelentísima Corte Suprema de Justicia*).

Todo esto en concordancia con lo expresado por la Ley N° 1.294/98, que en su artículo 15 que expresa: ***“El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley concede a su titular el derecho al uso***

exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos".

En resumen, de todo lo señalado en los párrafos que anteceden, llegó a la conclusión que la marca de la accionante, "ASUNCION FASHION WEEK" y sus siglas "AFW", por su carácter, merecen una protección especial, amparada por Ley de Marcas N° 1.294/98 y el Convenio de Paris, y dada la posibilidad de confusión, debida a las similitudes entre las marcas en pugna, y el hecho que la marca solicitada, busca proteger servicios de la misma clase, , estimo que no procede la concesión de la marca "AFW Adriana Fernández Wagener", clase 41, a la solicitante, dado que se encuadra en las prohibiciones ut-supra relatadas.

En el supuesto caso de conceder el registro solicitado, el mismo implicaría la posibilidad de una grave consecuencia que pudiera acarrear en ese segmento del mercado el riesgo, que el consumidor crea que con dicha marca se está ofreciendo una mercadería o servicio de mejor calidad, (porque la marca alude a ello), aun cuando no sea así. El consumidor al adquirir el producto creará que tienen una misma procedencia y lo comprará, llevado por el hecho de tener una experiencia satisfactoria con el producto con el que se confunde.

Se trae a colación los siguientes fallos en los cuales la Sala Penal de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia ya se ha expedido sobre la Protección especial de las marcas notorias: *"Acuerdo y Sentencia N° 744 de fecha 2 de septiembre de 2.008, Acuerdo y Sentencia N° 624 de fecha 22 de agosto de 2.011, Acuerdo y Sentencia N° 2.208 de fecha 11 de diciembre 2.012*

En mérito a todo lo expuesto, llego a la conclusión que el Acuerdo y Sentencia N° 568 de fecha 29 de diciembre de 2.011, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala debe ser confirmado in-totum, en consecuencia el acto administrativo recurridos debe ser revocado, y no se debe dar trámite a la concesión del registro de marca solicitada.

En cuanto a las costas las mismas deberán ser impuestas a la perdedora en virtud a lo establecido por los arts. 192, 203. Inc. a), y 205 del Código Procesal Civil. **ES MI VOTO.**

A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS SINDULFO BLANCO Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, DIJERON: Que se adhieren al voto de la Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por ante mí de que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

Ante mí:

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: 360

Asunción, 17 de Mayo de 2.013.

VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden, la Excelentísima;

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL

RESUELVE:

- 1) **DESESTIMAR** el recurso de nulidad.
- 2) **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 568 de fecha 29 de diciembre de 2.011, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, y en consecuencia;
- 3) **REVOCAR** el acto administrativo impugnado, la Resolución N° 199 de fecha 24 de julio de julio de 2.009, dictada por el Director de la Propiedad Industrial, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución.
- 4) **COSTAS** a la perdedora.
- 5) **ANOTESE** y notifíquese.

MINISTROS: SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUIS MARIA BENITEZ RIERA

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial.

4. ACUERDO Y SENTENCIA N° 591 DEL 12 DE JUNIO DE 2013. EXPEDIENTE: “SAMBARIE SRL CEI CONTRA RESOLUCIÓN N° 351 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2008 DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RESOLUCIÓN N° 81 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2009 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”.

LEOPARD, clase 12 (registro, base de la oposición) vs. EUROPARD, clase 12 (solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FÁBRICA. Cotejo de marcas.

Las marcas en litigio se diferencian visual, gramatical, de conjunto y fonéticamente, pues la raíz difiere y tienen una pronunciación desemejante, por lo que la percepción pre reflexiva no provoca una sensación espontánea de semejanza capaz de suscitar equívocos, por tanto procede la confirmación de la resolución recurrida.

MARCAS DE FÁBRICA. Cotejo de marcas. Contenido conceptual.

Entre las marcas en pugna, cuando el contenido conceptual es diferente, dado que LEOPARD evoca la idea de un LEOPARDO, animal mamífero, carnívoro de pelaje Leonardo claro, mientras que EUROPARD hace alusión a EUROPA, además de que ofrecen y protegen distintos productos de la misma clase (motocicletas y tractores), procede la confirmación de la resolución recurrida.

MARCAS DE FÁBRICA. Requisitos para el registro de la marca.

Corresponde revocar la resolución de la Dirección de la Propiedad Industrial que rechazó la oposición al registro de una marca y su confirmatoria cuando el elemento variable entre la marca solicitada y la registrada es la modificación de la raíz, la palabra “EURO” por la palabra “LEO”, por lo que las diferencias visuales no son suficientes para otorgar

distintividad marcaria, dado que se pretenden proteger dentro de la misma clase (voto de la Ministra Pucheta en disidencia).

MARCAS DE FÁBRICA. Aspecto fonético.

La disidencia posee una pronunciación idéntica, por lo que las modificaciones realizadas en la marca solicitada resultan insuficientes para otorgar una diferenciación fonética, por lo que procede la revocación de la resolución recurrida (voto de la Ministra Alicia Pucheta de Correa, en disidencia)

FALLO RELACIONADO: CSJ. A y S N° 1591 del 2 de Noviembre de 2012.

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: Quinientos noventa y uno.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los doce días del mes de Junio del año dos mil trece, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los **Dres. LUIS MARIA BENITEZ RIERA, ALICIA PUCHETA DE CORREA Y SINDULFO BLANCO**, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: “SAMBARIE S.R.L. C.E.I. c/ Res. N°.351 de fecha 30/04/08 dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos y la Res. N°. 81 de fecha 08/05/09 dictada por la D.P.I.”, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad contra el Acuerdo y Sentencia N° 237 de fecha 19 de Setiembre de 2.012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.

CUESTION:

¿Es procedente o no la Apelación interpuesta?

Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: **BENITEZ RIERA, PUCHETA DE CORREA Y BLANCO.**

A LA UNICA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA dijo: Por Acuerdo y Sentencia N°. 237 de fecha 19 de setiembre de 2011, dictado por el Tribunal de Cuentas Primera Sala, resolvió: **“1.-) NO HACER LUGAR,** a la presente demanda contencioso administrativa interpuesta por la firma **“SAMBARIE S.R.L. C.E.I. y en consecuencia;- 2.-) CONFIRMAR,** Las Resoluciones N° 351 de fecha 30/04/08, dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos y la Resolución N° 81 de fecha 08/05/09, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial.- **3.-) IMPONER LAS COSTAS** a la perdidosa.- **4. NOTIFIQUESE,** regístrese y remítase copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.” (Fs.152/158).

Que la Abogada Juliana Saguier Abente, se agravió en contra de la precitada Sentencia, *señalando que su representada “Sambarie S.R.L. C.E.I.” solicitó la oposición al registro de la marca “EUROPARD” y etiqueta, en la clase 12, bajo Acta N° 8682/2007, en base a su marca “LEOPARD” para distinguir productos de la clase 12 presentando la demandante oposición a la mencionada solicitud de registro, en base a su marca registrada “LEOPARD”, clase 12, siendo la misma rechazada por Resolución N°.351 de fecha 30 de abril de 2008 dictada por el Jefe de Asuntos Litigiosos y confirmada por Resolución N° 81 de fecha 08 de Mayo de 2.009, del Director de la Propiedad Industrial, pues las marcas son similares y confundibles. Destacó que la marca solicitada “EUROPARD” no reúne los requisitos, que hacen al signo y que son NOVEDAD, ESPECIALIDAD, ORIGINALIDAD, LICITUD. Efectivamente, la marca en cuestión no es original, pues preexiste la marca de mi titular que resulta a todas luces semejante en el ámbito grafico y fonético. Añadió que el inferior reconoce una importante identidad en las desinencias, lo que demuestra a su vez la posibilidad de confusión en los planos gráficos y fonéticos, el funcionario administrativo ha desconocido peligrosamente la confusión perjudicando no solo a mi titular, sino también al público consumidor quien*

indefectiblemente confundirá las marcas, a l menos en su origen por lo que corresponde el rechazo de la marca EUROPARD clase 12. Siguió diciendo la apelante que por nuestra parte coincidimos en que el cotejo debe hacerse del conjunto de elementos y no en forma desmembrada pues es esta la forma en que el consumidor percibe los signos. En el caso de autos el consumidor tendrá a la vista dos signos que en su conjunto resultan semejantes y así aparecen como uno derivado del otro. Indicó que la marca EUROPARD pretende distinguir TODOS LOS PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 12, entre los que se encuentran las motocicletas y esto está consignado en un documento obrante en autos. Aun en el caso de pretender “TRACTORES”, la posibilidad de confusión es grande, pues tal como ya lo hemos mencionado, podrían no confundirse los productos, pero si el origen de estos. Indico que el solicitante es titular en varias clases de la marca LEOPARD de mi mandante, y que es un hecho FALSO pues la prestigiosa marca LEOPARD pertenece exclusivamente como MARCA NOTORIA y cuyo valor actualmente es incalculable. Subrayó que el fallo se resolvió sin considerar las normas básicas que rigen la materia; sin tener en cuenta la Ley de Marcas 1294/98, así como la doctrina y la jurisprudencia. Expone la recurrente que se vulnero los Art 1º y 2º de la Ley Nº 1294/98, así como el Art. 80 de la competencia desleal, y la Ley Nº 1334 de Defensa del Consumidor en sus Art. 6 y 8; así como la Constitución Nacional en el Art 110. Termina solicitando, revocar el Acuerdo y Sentencia Nº237, del 19 de setiembre de 2012 dictado por el Tribunal de Cuentas Primera Sala.

Que por su parte la Abogada Elpidia Rojas de Delgado y Ramón Rodríguez, en representación del Ministerio de Industria y Comercio, destacó que la Resolución recurrida por vía de la apelación, fue dictada conforme a derecho y tuvo basamento en la Ley Nº 1294/ 98. Señaló que las marcas en cuestión poseen suficientes elementos diferenciadores y que las hacen distinguibles y es así porque la marca oponente “LEOPARD”, registrada evoca la idea del Felino Leopardo cuyo diseño acompaña a la marca, a diferencia de la Denominación “EUROPARD” solicitada evoca una idea referente al Continente Europeo la cual va también acompañada por un logotipo característico lo que acentúa aun más la diferencia entre ambas

marcas, por ello el Tribunal de Cuentas confirmo las Resoluciones.. Preciso que el recurrente interpreta erróneamente al manifestar que la marca solicitada no representa ninguna Novedad al respecto esta Representación debe confirmar de que las marcas deben ser comparadas en su conjunto y es ahí donde se puede comprobar fehacientemente de que la marca solicitada “EUROPARD” reúne los requisitos establecidos en la legislación como ser la Novedad, Especialidad, Originalidad, Licitud lo cual amerita que pueda ser registrada como una marca nueva; en conclusión la marca “EUROPARD” Clase 12 no está incurso dentro de las prohibiciones establecidas en el Artículo 2º de la Ley 1294/98 y en consecuencia solicitamos a este máximo Tribunal la confirmación en todas sus partes del Acuerdo y Sentencia N° 237 de fecha 19 de setiembre de 2011.

La parte coadyuvante “EUROPARD”, mediante su representante convencional la Abogada CAROLINE CASSELI, al contestar el traslado (fs.167/ 173) que le fuera corrido expresó cuanto sigue: *“El Tribunal de cuentas considero de que las marcas en cuestión pueden coexistir, dado de que poseen suficientes elementos diferenciadores que las hacen distinguibles entre si, por lo que la marca oponente “LEOPARD”, registrada evoca la idea del Felino Leopardo cuyo diseño acompaña a la marca, a diferencia de la Denominación “EUROPARD” solicitada evoca una idea referente al Continente Europeo la cual va también acompañada por un logotipo característico lo que acentúa aun más la diferencia. Arguyo de que las mimas pueden coexistir pacíficamente bien y que si bien ambas denominaciones comparten una idéntica desinencia (PARD), no es menos cierto que existen diferencias extremas en sus raíces (LEO) en la registrada y (EURO) en la solicitada, ambas son diferentes desde el plano; VISUAL, GRAMATICAL, FONETICO Y DE CONJUNTO. Menciono que la confusión de las marcas es totalmente IMPOSIBLE a nivel comercial, ya que un consumidor que quiera comprar una MOTOCICLETA vendida bajo la marca LEOPARD, difícilmente se vea confundido entre ambas marcas y termine comprando un TRACTOR, producto solicitado bajo la marca de mi mandante EUROPARD. Finalmente*

arguyo que ambas denominaciones pueden coexistir pacíficamente ya que la marca solicitada por mi mandante posee suficientes elementos diferenciadores que la hace distinguible, la misma es nueva, sin intención de daños a terceros pero con intención de establecerse en el mercado local para ayudar a la economía paraguaya. Concluye solicitando al confirmación de la sentencia recurrida y tener por rechazada la apelación interpuesta, protesto costas”

Que, entrando a estudiar el fondo de la cuestión planteada, observo que el ad-quem se basó para no acoger favorablemente la presente demanda, en que la Ley N° 1294/98 art 2º, en sus inc. **f, y g.** y que del cotejo se advierte de que entre las marcas en pugna no existen posibilidades alguna de confusión, haciendo posible de este modo la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado. Indicaron de que corresponde subsumir el acto realizado por la demandada DPI, el de disponer la prosecución del registro de la marca “EUROPARD Y ETIQUETA”, clase 12, Expte N°8682, pues una vez realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada y la marca registrada “LEOPARD”, clase 12, propiedad de la autora SAMBARIE S.R.L. C.E.I, resulta que si bien ambas denominaciones comparten una idéntica desinencia (“PARD”), no es menos cierto que existen diferencias extremadas en sus raíces: (LEO) y (EURO), y por lo mismo, al pronunciarlas difieren totalmente, notándose que por las diferencias en los planos visual, gramatical, fonético, de conjunto y especialmente ideológico o conceptual, las posibilidades de confusión y de asociación son mínimas; además la marca registrada tiene un significado propio, es decir LEOPARDO, en tanto que la pedida no posee significado conceptual, es meramente de fantasía, a lo que debe agregarse que a los efectos de realizar la comparación de marcas, la misma debe hacerse tomadas en su conjunto y no desmembrándolas), a lo que debe añadirse que las resoluciones ministeriales impugnadas en estos autos se hallan ajustadas a derecho.

QUE, entrando a examinar si las marcas en litigio se prestan o no a confusión, debo señalar como ya reiterara en fallos anteriores

que la esencia de la marca está en poder excluir a otros en el uso de marcas confundibles. El espíritu de la legislación marcaria, conforme a la doctrina imperante, es el de evitar la confusión, tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone de acento así en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugnas. En el caso sub-examine, ¿son las marcas en pleito confundibles? Al respecto hay que señalar que se pretende inscribir en la clase 12, el Señor Ángel Tomas Melazzi Hernández, se denomina “EUROPARD”. Mientras que la oponente la compañía SAMBARIE S.R.L. C.E.I., tiene registrada en la misma clase 12 la marca “LEOPARD”.

Que, contraponiendo los diversos argumentos expuestos en este juicio debo en mi carácter de magistrado colocarme en el papel de público consumidor, como aconseja la ortodoxia interpretativa para estos casos, a fin de determinar la confundibilidad o no de las citadas marcas. En ese sentido, estoy de acuerdo con el criterio sustentado por el Tribunal Inferior, en que las marcas en litigio se diferencian visual, gramatical, de conjunto y fonéticamente. En efecto, se distinguen en el plano ortográfico por el hecho de que “EUROPARD”, se compone de una raíz que difiere totalmente de “LEOPARD”. Coincido con el Ad quem en que si bien similitud en la desinencia “PARD”, resulta innegable que entre EURO y LEO existe una diferencia fundamental debido a la desemejante pronunciación que tienen EURO y LEO. Esa diferenciación que he notado entre las marcas en litigio, se prolongo al efectuar el contraste entre las mismas, aprehensión esta que se extendió en los posteriores cotejos que he realizado. Es decir, la percepción pre reflexiva de las marcas enfrentadas no me provoco una sensación espontanea de semejanzas capaz de suscitar equívocos entre ellas. Además en este caso, el contenido conceptual de la marca que se pretende inscribir, muy diferente a la oponente, constituye el elemento final determinante para resolver el conflicto, pasando a un segundo orden; el hecho que entre las palabras LEOPARD Y EUROPAD presenten entre sus signos

algunos ingredientes coparticipados, teniendo en cuenta de que LEOPARD evoca la idea de un LEOPARDO animal mamífero, carnívoro de pelaje leonado claro, mientras que EUROPARD hace alusión al viejo continente, o EUROPA. A lo que hay que añadir, que las marcas enfrentadas si bien pertenecen a la misma clase, empero ofrecen y protegen distintos productos en un caso MOTOCICLETAS y en el otro TRACTORES.

Que el Art 6 de la ley de Marcas prevé la posibilidad de conceder una marca idéntica o semejante a otra previamente registrada, siempre y cuando entre las mismas exista distancia efectiva y decisiva entre los productos o servicios a ser individualizados. Tal distancia se halla garantizada por cuanto que los productos que ofrece una de otra encuentran la distancia efectiva a nivel comercial, y en especial del consumidor, ya que un consumidor que quiera comprar una MOTOCICLETA vendida bajo la marca LEOPARD, difícilmente se vea confundido o engañado entre ambas marcas y termine comprando un TRACTOR, producto ofrecido bajo la marca EUROPARD solicitada, que es lo que marcarriamente interesa, criterio justamente que he tenido en cuenta al emitir esta opinión.

Que por tanto, teniendo en consideración las manifestaciones realizadas precedentemente, soy del parecer que el Acuerdo y Sentencia N° 237 de fecha 19 de Setiembre de 2.011, emitido por el Tribunal de Cuentas 1ª Sala, debe ser CONFIRMADO in tottum, lo cual acarrea como lógico corolario, la confirmación de la Resolución N°351 de fecha 30 de Abril de 2.008, dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos y la Resolución N°81 de fecha 08 de Mayo de 2.009, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. En cuanto a las costas, deben ser impuestas a la perdidosa en virtud a lo establecido por el Art. 192 del C.P.C. ES MI VOTO.

Que a su turno, Dr. **Sindulfo Blanco**, manifiesta que se adhiere al voto que antecede por los mismos fundamentos.

A SU TURNO LA MINISTRA ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, DIJO:

EN CUANTO AL RECURSO DE NULIDAD: La apelante no interpuso expresamente recurso de nulidad contra la resolución en crisis, por otro lado, de la atenta lectura de la misma no se observan vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil, por lo tanto, corresponde en desestimar este recurso. **ES MI VOTO.**

EN CUANTO AL RECURSO DE APELACION: La firma SAMBARIE S.R.L. C.E.I., mediante su representante, la Abogada Juliana Saguier Abente, en adelante la accionante, promueve acción contencioso administrativa contra la Resolución N°351 de fecha 30 de abril de 2008, dictada por el Jefe de Asuntos Litigiosos y la Resolución N°81 de fecha 8 de mayo de 2.009, dictada por el Interventor de la Dirección de Propiedad Intelectual.

Por Acuerdo y Sentencia N°237 de fecha 19 de setiembre de 2.011, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: “..1) **NO HACER LUGAR a la demanda contencioso administrativa interpuesta por la FIRMA SAMBARIE S.R.L. C.E.I. y, en consecuencia.**2) **CONFIRMAR las Resoluciones N° 351 de fecha 30 de abril de 2.008, de la Secretaría de Asuntos Litigiosos y la N° 81 de fecha 08 de mayo 2.009, de la Dirección de la Propiedad Industrial, en todos sus términos.- 3.-) IMPONER las costas a la perdidosa.- 4. NOTIFICAR...**”

Se alza en apelación contra lo resuelto por el Tribunal de Cuentas, la parte accionante, expresando agravios a fojas 156/162; contestando la adversa el traslado que le fuere corrido, bajo representación de la Abogada Caroline Casseli, a fojas 167/173, y el

Representante del Ministerio de Industria y Comercio a fojas 180/183, respectivamente. En cuanto a la transcripción de los escritos presentados por partes ante esta instancia recursiva, me remito a las transcripciones ya realizadas, por el distinguido Ministro preopinante Luis María Benítez Riera.

De las lecturas del caso de marras, tenemos que el **Tribunal de Cuentas, “CONFIRMO”** la resolución administrativa que; confirmo en todas sus partes la Resolución N° 351 de fecha 30 de abril de 2.008, dictada por la Secretaria de Asuntos Litigiosos, **y dispuso la prosecución del trámite de registro de la marca “EUROPARD Y ETIQUETA”, Clase 12, Expdte. N° 08682/2007, a favor del Señor Ángel Tomas Melazzi Hernández.**

Al respecto cabe mencionar que las cuestiones marcarias no se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.

La cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea pasible de confusión al adquirir un producto o servicio, en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca.

La doctrina enseña que se debe evitar la coexistencia de marcas confundibles observando algunas reglas. Así, resultan más importantes las semejanzas que las diferencias, la protección del derecho adquirido o anterior a la pretendida inscripción de un derecho en expectativa. **El propósito fundamental consiste en proteger a los adquirentes evitándoles confusiones.**

Entrando a auscultar el fondo de la cuestión planteada, debemos determinar si cabe o no la posibilidad de confusión entre las

marcas en pugna, “LEOPARD” clase 12(registrada) y “EUROPARD” clase 12, (solicitada).

Antes de entrar a debatir la posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, estimo prudente predeterminar, que en el caso de marras la accionante posee registrada en nuestro país, la marca “LEOPARD” para la clase 12 del nomenclátor internacional, dedicándose la accionante, en particular a la venta de motocicletas, marca que posee notoriedad en el sector pertinente de consumo, por lo que el cotejo entre las marcas en pugna deberá ser más riguroso.

Ahora bien, a través del tiempo, la jurisprudencia y la doctrina han desarrollado ciertos criterios generales que ayudan en la apreciación de la similitud. El primero de ellos, y acaso el más importante, es que los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre- flexiva. El segundo es que cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más las semejanzas que a las diferencias de detalle. (Luis Eduardo Bertone- Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas”, Tomo II, 1989 Editorial Heliasta S.R.L., Pag. 42).

Así las cosas, analizadas en conjunto las marcas en pugna, “LEOPARD” (registrada) y la marca “EUROPARD” (solicitada), luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, llegó a la conclusión que la marca solicitada “EUROPARD”, en su conjunto, es susceptible de causar confusión con la marca registrada “LEOPARD”, para ser utilizadas en clases que guardan relación, dada las similitud existente, entre las mismas que a continuación pasamos a indicar.

Entrando a analizar el aspecto ortográfico de las marcas en pugna, tenemos que la marca registrada “LEOPARD” esta compuestas por (7) siete letras y tres silabas, en tanto que la solicitada “EUROPARD” por (8) ocho letras y a su vez tres sílabas, del cotejo se desprende que el elemento variable entre la marca solicitada y la

registrada, es la modificación de la raíz, es decir la palabra “EURO” por la palabra “LEO”, estimo que en este caso en particular las diferencias visuales, no son suficientes, para otorgar distintividad marcaria, llevada por el hecho que se pretenden proteger de una misma clase.

En el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas “LEOPARD” y “EUROPARD”, surge que la disidencia posee una pronunciación idéntica, las modificaciones realizadas en la marca solicitada, indicadas en el párrafo anterior, resultan insuficientes desde el conjunto de ambas palabras, para otorgar una diferenciación fonética.

El elemento determinante, en mi decisión, se ve definido, por la conexidad de clases, teniendo en cuenta que ambas marcas buscan proteger productos de la clase 12 del nomenclátor internacional, que protege los siguientes productos: *“Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.”*

De la atenta lectura, de la solicitud de registro de la marca “EUROPARD”, obrante fojas 23 de autos, se desprende que la misma ha sido solicitada para proteger: “Todos los productos comprendidos en la clase 12 (DOCE) del Decreto 22365 del año 2002, *incluyendo vehículos de locomoción terrestre, aérea o marítima*” (sic. Fs. 23). De esto se constata que la solicitante, desea proteger todos los productos de la clase 12 del nomenclátor internacional, con la marca “EUROPARD”, y no solo maquinarias pesadas. Encontrándose entre los productos que pretende proteger la solicitante, los productos protegidos por la marca ya registrada, que como ya indique se encuentran amparados dentro de la clase 12 del nomenclátor internacional (vehículos de locomoción terrestre).

Al ser solicitadas para la misma clase, en este caso en particular a criterio de esta Alta Magistratura existe una estrecha relación entre los productos que pretende proteger la marca

solicitada, con los de la marca ya registrada, esto se desprende de la lectura de los productos protegidos por cada marca en la clase respectiva, individualizadas en los parágrafos que anteceden.

En este caso en particular, estimo que no podrá darse una coexistencia pacífica para la protección de productos de la misma clase, el mismo implicaría la posibilidad de una grave consecuencia que pudiera acarrear en ese segmento del mercado el riesgo, que el consumidor crea que con dicha marca se está ofreciendo una mercadería o servicio de mejor calidad, (porque la marca alude a ello), aun cuando no sea así. El consumidor al adquirir el producto creerá que tienen una misma procedencia y lo comprara, llevado por el hecho de tener una experiencia satisfactoria con el producto con el que se confunde.

Al respecto, la Ley de Marcas N° 1294/98, en su art. 2 dispone: *“No podrán registrarse como marcas: ...f) los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgos de confusión o de asociación con esa marca...”*. En esta inteligencia la norma legal citada establece como requisito el simple riesgo de crear confusión o asociación, sin necesidad de que efectivamente produzca tal confusión, pues, el derecho marcario es un derecho eminentemente cautelar y tuitivo.

En ese mismo orden de ideas el Art. 2 inc. a) de la Ley N° 1294/98, expone que no podrán ser registrados las marcas que puedan inducir a engaño o confusión con respecto a las características o aptitud de los productos o servicios. La doctrina enseña que estas marcas que inducen o provocan error doctrinariamente son las llamadas marcas engañosas y por tal la Ley prohíbe su registro. (*Vide: OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas” obra cit., p. 68 y ss.*). (*Acuerdo y Sentencia N° 125 de fecha 26 de marzo de 2007, Excelentísima Corte Suprema de Justicia*).

Todo esto en concordancia con lo expresado por la Ley N° 1294/98 en su artículo 15 que expresa: *“El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesiones sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos”.*

En resumen, dado la marca solicitada, busca proteger los mismos productos que la marca ya registrada, estimo que las similitudes existentes entre las mismas, en los diversos campos fonético, visual y gráfico, no permitirán la coexistencia pacífica en la misma clase. Por lo que en este caso en particular, me inclino a la no concesión del registro de marca solicitado “EUROPARD” solicitada para la clase 12 del nomenclátor internacional.

Se trae a colación el Acuerdo y Sentencia N° 1591 de fecha 2 de noviembre de 2012, dictado por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, en el cual, esta Alta Magistratura ya se ha expedido sobre la imposibilidad del registro de una marca pasible de ser confundibles con la otra ya registrada, para productos de la misma clase.

En merito a todo lo expuesto soy del criterio que el Acuerdo y Sentencia N° 237 de fecha 19 de setiembre de 2011, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, debe ser **REVOCADO** in tottum; como lógico corolario deviene la revocación de los actos administrativos recurridos en autos.

En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la perdedora, en virtud a lo establecido en los artículos 192, 203 Inc. B), y 205 del Código Procesal Civil. **ES MI VOTO.**

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante mí que lo certifica quedando la acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

ACUERDO Y SENTENCIA N° 591

Asunción, 12 de junio de 2013.

VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL

RESUELVE:

- 1) **NO HACER LUGAR** al Recurso de Apelación planteado y en consecuencia:
- 2) **CONFIRMAR** in tottum el Acuerdo y Sentencia N°.237 de fecha 19 de setiembre de 2.011, dictado por el Tribunal de Cuentas 1ª Sala, y **EN CONSECUENCIA CONFIRMAR** la Resolución N°.351 de fecha 30 de Abril de 2.008, dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos y la Resolución N°.81 de fecha 8 de mayo de 2.009, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.
- 3) **IMPONER** las costas a la perdidosa.
- 4) **ANOTAR** y notificar.

MINISTROS: SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUIS MARIA BENITEZ RIERA.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial.

5- ACUERDO Y SENTENCIA N° 618 DEL 18 DE JUNIO DE 2013. EXPEDIENTE: “RAMIREZ CHAN, LUIS ENRIQUE CONTRA RESOLUCIÓN N° 446 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2004 DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.

DON LUIS clase 33 (registro, base de la oposición) vs *SAN LUIS*, clase 32 (solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FÁBRICA. Cotejo de marcas.

Las marcas en litigio se diferencian visual, gramatical, de conjunto y fonéticamente dado que difieren en la raíz y, si bien existe similitud en la disidencia “Luis”, resulta innegable que entre San y Don hay una diferencia fundamental debido a la desemejante pronunciación, por tanto corresponde la revocación de la resolución recurrida.

MARCAS DE FÁBRICA. Nombres de pila.

La marca que contiene un nombre de pila tan común no debería otorgar el privilegio de impedir que otros lo utilizaran en sus denominaciones de marcas, menos aún si no pertenecen a la misma clase y protegen distintos productos.

FALLOS RELACIONADOS: CSJ. A y S N° 444 de fecha 20 de junio de 2005. A y S N° 1075 de fecha 18 de septiembre de 2006. A y S N° 560 de fecha 18 de junio de 2012.

ACUERDO Y SENTENCIA N°: Seiscientos dieciocho.

Asunción, Junio 18 de 2013.

1ª) ¿Es nula la Sentencia apelada?

2ª) En caso contrario, ¿Se halla ella ajustada a derecho?

1ª CUESTIÓN: EL DR. BENÍTEZ RIERA dijo: El recurrente desistió expresamente del Recurso de Nulidad incoado, por lo que se lo debe tener por abdicado del mismo. Por otro lado, no se observa en la Resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los arts. 113 y 404 del CPC. Corresponde en consecuencia, tener por desistido el presente Recurso. Es mi voto.

Los **DRES. PUCHETA DE CORREA Y BLANCO** manifestaron: Adherirse al voto del Ministro preopinante por los mismos fundamentos.

2ª CUESTIÓN: EL DR. BENÍTEZ RIERA dijo: Por Ac. Y Sent. N° 46 de fecha 29 de junio de 2007, dictado por el Tribunal de Cuentas Primera Sala, resolvió: "1.-) Hacer lugar, a la presente demanda contencioso administrativa promovida por el Sr. Luis Enrique Ramírez Chan, contra la Res. N° 446 de fecha 28 de octubre de 2004 dictada por el Ministerio de Industria y Comercio (M.I.C.) 2.-) Revocar, el Acto Administrativo impugnado. 3.-) Imponer las costas a la perdedora. 4.-) Notifíquese, regístrese y remítase copia a la Excm. Corte Suprema de Justicia". (fs. 105/117).

Que el Abog. H. T. B., se agravió en contra de la precitada Sentencia, señalando que agravia extraordinariamente a mi parte; en el punto 24 una verdad aceptada en forma uniforme en la doctrina marcaria, la confrontación debe hacerse de las marcas en su conjunto y que el consumidor pocas veces encuentra una marca al lado de la otra, por lo que se remite al recuerdo que tiene de la marca. Reconoce el Tribunal que este análisis concuerda plenamente con el análisis realizado por los oponentes a la marca en cuestión, así como con el razonamiento de la autoridad administrativa en su resolución impugnada. Es decir concuerda con la posición de la administración y de mi mandante. Pero luego palabras del Dr. Otamendi que ciertos elementos permiten desvalorizar otros, por ejemplo las partes iniciales de las marcas. Reconoce que la parte principal es Luis pero

como es de uso común entonces lo elimina y compara Don con San; no es así como se encuentran los productos en la realidad. Don Luis es una marca de vino muy conocida en nuestro mercado y San Luis en aguas minerales se asociaría al fabricante de los famosos vinos. No es correcto el análisis realizado por el preopinante. Sin embargo, concordamos con los fundamentos del Abog. Juan Francisco Recalde Burgos cuando manifiesta en sus consideraciones fácticas y jurídicas en el punto 1... Añadió que en cuanto a los agravios numerados 1.4 y 1.5 nos remitimos otra vez a lo expresado por el conjuez Recalde: “La conclusión correcta -además de la existencia entre las marcas del sublime de confusiones visual, ortográfica y auditiva y fonética- sería aquella a la que había arribado el Director de la Propiedad Industrial, con relación a ambas marcas analizadas. Definitivamente el Director y el Conjuez Recalde concuerdan con que existe la posibilidad de confusión en todos los planos y que la coexistencia pacífica es imposible. Siguió diciendo el apelante que en el punto 1.6 nos referimos a la relación de los productos que se pretenden cubrir. Sostiene una vez más el conjuez Alcalde en el punto 3 de su fundamentación: “La relación de asociación de la que habla la norma precedentemente se vislumbra en este caso no con los consumidores de vinos, sino con la existencia de los bebedores habituales de vino con Soda, que constituye toda una institución entre los habitantes del Río de la Plata, incluyendo a los paraguayos; como así con la existencia de un hecho notorio hoy en día, de que la juventud paraguaya actual ha adquirido la costumbre de mal gusto de consumir vino con gaseosa (con naranjada, coca cola, etc.). Como asegurar que al momento de consumir vino con soda o con gaseosa la clientela de Don Luis no opte por acompañarlo con una gaseosa o soda San Luis? Indico el especialista dice: “El consumidor puede elegir el producto o servicio que desea al diferenciarlo de otros con similares características, sin ser engañado o confundido con marcas similares, y pesa sobre los terceros la prohibición de usar la marca de otro sin su autorización o de utilizar signos confundibles con aquella. Así se logra defender al que crea, proteger al que elige y combatir al que copia, objetivos elementales éstos que es esencial tener presente a

la hora de decidir si un signo distintivo nuevo, o no tradicional, puede o no ser protegido por la legislación marcaria...” Arguyo que las marcas San Luis y Don Luis son asociables y confundibles en todos los planos y por aplicación del art. 2 de la Ley de Marcas debe rechazarse la solicitud de registro de la marca solicitada... Indicó que su parte ha demostrado acabadamente que los fundamentos del Ac. y Sent. N° 46 son injustos, arbitrarios e ilegales al revocar la resolución dictada por el Director de la Propiedad Industrial, la que se ajustaba plenamente a derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina en materia marcaria... Termina so lidiando, revocar el Ac. y Sent. N° 237, del 19 de setiembre de 2012 dictado por el Tribunal de Cuentas Primera Sala.

Que por su parte el Abog. R. R., en representación del Ministerio de Industria y Comercio, destacó entre las marcas en litigio existen similitudes capaces de provocar confusión en el público consumidor... Señalo de que analizando la controversia se trata básicamente los mismos nombres, por lo que la posibilidad de confusión es directa e inmediata... Así mismo arguyo que al confrontar gráficamente las marcas en litigio, se puede constar sin necesidad de un estudio profundo, auditivo y visual la confundibilidad existente entre las mismas. Preciso que en efecto, la denominación que se solicita es muy similar a la registrada, teniendo en cuenta que ambas son monosílabas y consecuentemente poseen semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas ya que utilizan las mismas consonantes iniciales y finales...

Recalco así mismo de que entre las marcas “San Luis” solicitada y “Don Luis” registrada, existen posibilidades de confusión gráfica, ortográfica y fonéticamente, la impresión que dejan las denominaciones en pugna son las mismas, como así también desde el punto de vista visual, es decir y VV.EE. podrá notar que la demanda deviene totalmente improcedente y se deberá rechazar sin más trámites. Finaliza solicitando, revocar el Ac. y Sent. N° 237, del 19 de

setiembre de 2012 dictado por el Tribunal de Cuentas Primera Sala y confirmar consecuentemente la disposición Ministerial”.

Que por su parte la Abog. G. B. M., en representación del Sr. Luis Enrique Ramírez Chan, al contestar el traslado (fs. 137/138) que le fuera corrido expresó cuanto sigue: “El Representante menciona que “entre las denominaciones San Luis y Etiqueta (solicitada) y Don Luis, de la oponente, existen posibilidades de confusión en razón de la estrecha relación existente entre los productos de la clase 32 y 33, ya que irremediamente el público consumidor se vería confundido respecto a la procedencia de los mismos”... Señalo de que en cuanto a la relación entre los productos, la opinión mayoritaria de la Sentencia del Tribunal de Cuentas es clara y categórica. Menciona que hay diferencias entre bebidas gaseosas (clase 32) y bebidas alcohólicas (clase 33). Destaca las diferencias entre los consumidores, ya que el público en general lo es de las primeras (clase 32 gaseosas), mientras que corresponde a las bebidas alcohólicas un segmento de mayor edad (clase 33 bebidas alcohólicas). Por otro lado, descarta que unas y otras se vendan en las mismas góndolas, pues tienen sitios separados en los supermercados. Destaca que gaseosas y vinos no se encuentran en una situación de competencia... Señala así mismo de que Don Luis es de clase 33 y en esta clase hay otras marcas que incluyen la palabra Luis, con las cuales coexiste. Enfática de que existen cuatro distintas marcas en clase 33 que incluyen la palabra Luis. Incluso una de ellas es Vino Seco San Luis, que comprende la palabra vino, que es precisamente la bebida que ampara la marca Don Luis de la adversa. Todas ellas son de clase 33 y coexisten sin problema, con lo que han hecho de Luis, además de un nombre generalizado de una persona, una denominación de uso común, no se puede tener derecho de exclusividad sobre ella. De hecho la contraparte no lo tiene en la clase 32, desde el momento que comparte el mismo vocablo con otros propietarios. Arguyo de que si en la clase 33 pueden coexistir varias marcas de distintos propietarios que incluyen el generalizado nombre de pila Luis, ¿qué razón puede impedir que en la clase 32 se registre una marca que también incluya Luis, acompañado de un elemento

diferenciador? Finalmente dijo que al considerar el Ac. y Sent. N° 46107 del Tribunal de Cuentas Primera Sala que es viable el registro de Don Luis, no hizo sino aplicar la más estricta lógica jurídica. Concluye solicitando a la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido y, en consecuencia, se ordene la prosecución de trámites para el registro de la marcas San Luis y Etiqueta, clase 32.

Que, entrando a estudiar el fondo de la cuestión planteada, observo que el ad quem se basó para acoger favorablemente la presente demanda, en que la Ley N° 1294/98 art. 15; así como el art. 2 inc. F; pues en la transcripción de los mismos son bastante claros al establecer como requisito para la oposición la posibilidad o existencia real de confusión, o de asociación, sea esta en forma directa o indirecta y del cotejo se advierte de que entre las marcas en pugna no existen posibilidades alguna de confusión, haciendo posible de este modo la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado. Ahora bien, en estos autos la única discusión debatida es, si existe confusión entre la marca registrada “Don Luis” y la marca solicitada “San Luis”. Indicaron que, pues una vez realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada y la marca registrada “Don Luis”, clase 33, propiedad de la oponente, resulta que si bien ambas denominaciones comparten una idéntica desinencia (“Luis”), no es menos cierto que existen diferencias extremadas en sus raíces: (Don) y (San), y por lo mismo, al pronunciarlas difieren totalmente, notándose que por las diferencias en los planos visual, gramatical, fonético, de conjunto y especialmente ideológico o conceptual, las posibilidades de confusión y de asociación son mínimas; además conceptualmente difieren en que la palabra “San” es un adjetivo, apocope de Santo que se usa ante nombres propios masculinos de santos. Mientras que la palabra Don es un sustantivo que se antepone a los nombres propios masculinos, en señal de respeto. A lo que debe añadirse que las marcas en pugna pertenecen a clases diferentes y por ende protegen diferentes productos.

Que, entrando a examinar si las marcas en litigio se prestan o no a confusión, debo señalar como ya reiterara en fallos anteriores que la esencia de la marca está en poder excluir a otros en el uso de marcas confundibles. El espíritu de la legislación marcaria, conforme a la doctrina imperante, es el de evitar la confusión, tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone de acento así en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugnas. En el caso sub-examine, ¿son las marcas en pleito confundibles? Al respecto hay que señalar que se pretende inscribir en la clase 32, el Sr. Luis Enrique Ramírez Chan, la que se denomina “San Luis”. Mientras que la oponente la firma Inversiones Cousiño Macul S.A., tiene registrada en la clase 33 la marca “Don Luis”.

Que, contraponiendo los diversos argumentos expuestos en este juicio debo en mi carácter de magistrado colocarme en el papel de público consumidor, como aconseja la ortodoxia interpretativa para estos casos, a fin de determinar la confundibilidad o no de las citadas marcas. En ese sentido, estoy de acuerdo con el criterio sustentado por el Tribunal Inferior, en que las marcas en litigio se diferencian visual, gramatical, de conjunto y fonéticamente. En efecto, se distinguen en el plano ortográfico por el hecho de que “San Luis”, se compone de una raíz que difiere totalmente de “Don Luis”. Coincido con el ad quem en que si bien similitud en la desinencia “Luis”, resulta innegable que entre San y Don existe una diferencia fundamental debido a la desemejante pronunciación que tienen San y Don. Esa diferenciación que he notado entre las marcas en litigio, se prolongó al efectuar el contraste entre las mismas, aprehensión esta que se extendió en los posteriores cotejos que he realizado. Es decir, la percepción pre reflexiva de las marcas enfrentadas no me provocó una sensación espontánea de semejanzas capaz de suscitar equívocos entre ellas. Además en este caso, considero que el registro de una marca que contenga un nombre de pila tan común no debería otorgar el privilegio de impedir que otros lo utilizaran en sus denominaciones de marcas. A lo que hay que añadir, que las marcas

enfrentadas no pertenecen a la misma clase, empero ofrecen y protegen distintos productos en un caso vino (bebidas alcohólicas) y en el otro aguas minerales y gaseosas.

Que el art 6 de la Ley de Marcas prevé la posibilidad de conceder una marca idéntica o semejante a otra previamente registrada, siempre y cuando entre las mismas exista distancia efectiva y decisiva entre los productos o servicios a ser individualizados. Tal distancia se halla garantizada por cuanto que los productos que ofrece una de otra encuentran la distancia efectiva a nivel comercial, y en especial del consumidor, ya que un consumidor que quiera comprar un Vino vendida bajo la marca Don Luis, difícilmente se vea confundido o engañado entre ambas marcas y termine comprando un Agua Mineral o Gaseosa, producto ofrecido bajo la marca San Luis solicitada, que es lo que marcariamente interesa, criterio justamente que he tenido en cuenta al emitir esta opinión.

Que, por tanto, teniendo en consideración las manifestaciones realizadas precedentemente, soy del parecer que el Ac. y Sent. N° 46 de fecha 29 de junio de 2007, emitido por el Tribunal de Cuentas 1ª Sala, debe ser confirmado in totum, lo cual acarrea como lógico corolario, la Revocación de la Res. N° 446 de fecha 28 de octubre de 2004, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio. En cuanto a las costas, deben ser impuestas a la perdidosa en virtud a lo establecido por el art. 192 del CPC. Es mi voto.

La DRA. PUCHETA DE CORREA manifestó: Adherirse al voto del Ministro Preopinante **LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA**, por los mismos fundamentos. Se trae a colación los siguientes fallos, en los cuales la Sala Penal de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, ya se ha expedido sobre la posibilidad de la coexistencia de marcas con suficientes diferencias visuales, ortográficas y visuales, que no causen confusión en el consumidor: “Ac. Y Sent. N° 444 de fecha 20

de junio de 2005, Ac. y Sent. N° 1075 de fecha 18 de septiembre de 2006. Ac. Y Sent. N° 560 de fecha 18 de junio de 2012. Excelentísima Corte Suprema de Justicia”. Es mi voto.

EL DR. BLANCO manifestó: Adherirse al voto del Ministro Preopinante Luis María Benítez Riera, por los mismos fundamentos. Es mi voto.

Por los méritos del acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,

SALA PENAL.

RESUELVE:

- 1- **NO HACER LUGAR** al Recurso de Apelación planteado y en consecuencia:
- 2- **CONFIRMAR** in tottum el Acuerdo y Sentencia N° 46 de fecha 29 de junio de 2007, dictado por el Tribunal de Cuentas 1ª Sala, y en consecuencia revocar la Resolución N° 446 de fecha 28 de octubre de 2004, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio.
- 3- **IMPONER** las costas a la perdidosa.
- 4- **ANOTAR Y NOTIFICAR.**
MINISTROS: SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUIS MARIA BENITEZ RIERA

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

6- ACUERDO Y SENTENCIA N° 704 DEL 8 DE JULIO DE 2013. EXPEDIENTE: “YNSFRAN MICOSI, CARLOS LUIS CONTRA RESOLUCIÓN N° 772 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2008 DE LA SECCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCIÓN N° 411 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2009, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.

CHIPAMIX, clase 29 (registro, base de la oposición) vs. ANAMIX, clase 30 (solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FÁBRICA. Registro de la marca.

En el aspecto ortográfico de las marcas en pugna, hay diferencia en la cantidad de letras y las diferencias visuales son suficientes para lograr la distintividad, por lo tanto corresponde el registro de la marca.

MARCAS DE FÁBRICA. Registro de la marca. Riesgo de confusión.

La raíz de la marca solicitada evoca el nombre de una persona, y la de la marca registrada evoca un producto comestible tradicional, ideas diferentes con etiquetas distintas que desvirtúan el riesgo de confusión.

FALLOS RELACIONADOS: CSJ. A y S N° 471 del 6 de Junio de 2012. A y S N° 455 del 29 de Junio de 2011. A y S N° 1896/2004. A y S N° 444 del 20 de Junio de 2005. A y S N° 1075/2006.

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: Setecientos Cuatro.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los Ocho días, del mes de Julio del año dos mil trece, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores **ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, LUÍS MARÍA BENITEZ RIERA Y SINDULFO BLANCO**, Ante mí, la Secretaria autorizante se trajo al acuerdo el expediente caratulado: “**CARLOS LUIS**

YNSFRAN MICOSSI C/ RES. N° 772 DE FECHA 24/07/08 DE LA SECCION DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RES N° 411 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2.009, DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 2 de fecha 3 de febrero de 2.012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, resolvió estudiar y votar las siguientes;

C U E S T I O N E S:

¿Es nula la Sentencia recurrida?

En caso contrario, ¿se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: **PUCHETA DE CORREA, BENITEZ RIERA Y BLANCO.**

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, LA SEÑORA MINISTRA ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, DIJO: En cuanto al Recurso de Nulidad, el recurrente no fundamentó expresamente el presente recurso, por lo que se lo tiene que tener abdicado del mismo. Por otro lado de la lectura de la Sentencia impugnada no se observan vicios o defectos procesales que ameriten de oficio su declaración de nulidad en los términos autorizados por los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. **ES MI VOTO.**

A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS LUÍS MARÍA BENITEZ RIERA Y SINDULFO BLANCO, DIJERON: Que se adhieren al Voto de la Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SEÑORA MINISTRA ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, PROSIGUIÓ DICHIENDO: El Señor Carlos Luis Ynsfrán Micossi, mediante su representante convencional, el Abogado Hugo Berkemeyer, en adelante el accionante, promueve acción contencioso administrativa contra la Resolución N° 772 de fecha 24 de julio de 2.008, dictada por la Jefa de la Sección Asuntos litigiosos (fs. 91/93) y la Resolución N° 411 de fecha 14 de octubre de 2.009(fs.19/20) , dictada por el Director de la Propiedad Industrial, ambas dependientes del Ministerio de Industria y Comercio.

Por Acuerdo y Sentencia N° 2 de fecha 3 de febrero de 2.012, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: *“1.- NO HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa instaurada por el Abog. HUGO T. BERKEMEYER, en nombre y representación del Señor CARLOS LUIS YNSFRAN MICOSSI, contra la Resolución N° 772 de fecha 24/07/08, dictada por la Jefa de la Secretaría de Asuntos Litigiosos y la Resolución N° 411 del 14/10/09 dictada por el Director de la Dirección de la Propiedad Industrial y, en consecuencia. 2.- CONFIRMAR los actos administrativos impugnados; las Resoluciones N° 772 del 24 de julio de 2.008, dictada por la Jefa de la Secretaría de Asuntos Litigiosos, y la N° 411 del 14 de octubre de 2.009, dictada por el Director de la Dirección de la Propiedad Industrial, de conformidad con los fundamentos expresados en el exordio de la presente Resolución. 3.- IMPONER, las costas a la parte perdidosa. 4.- ANOTAR...”*

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 2 de fecha 3 de febrero de 2.012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, se alza en Apelación el accionante.

El accionante, por medio de su representante legal, el Abogado Hugo Berkemeyer, expresó agravios en los términos de su escrito obrante a fojas 211/215, alegando en lo medular del mismo: *“...El Art. 15 de la Ley N° 1.294/98, faculta a todo aquel que tenga inscripta una marca, a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos*

o servicios, cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos. Situación que hemos manifestado en forma reiterada la relación de los productos cubiertos por los servicios solicitados, que suelen ser ofrecidos en los mismos locales en lo que se produce la venta de productos amparados por los registros de mi mandante. Sostiene el A- quo que la marca solicitada es famosa, el hecho que tenga registros en países no le hace una marca famosa, definitivamente no ha sido probada la fama o notoriedad de la marca, por lo que otorgarle la protección mencionada resulta sumamente peligroso. Reconoce el Juzgador que las marcas en pugna tienen en común el carácter MIX, pero considera que es de uso común, no estamos de acuerdo, ya que la doctrina establece que existen casos en que los elementos integrantes del conjunto son de tal naturaleza que uno de ellos asume un papel principal, la palabra ANAMIX, es directamente evocadora de las marcas CHIPAMIX Y PANMIX, registradas por mi mandante. Entre las marcas existen semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas que las vuelven sumamente asociables. Los alimentos que el solicitante pretende comercializar son vendidos en los mismos establecimientos, y en vista de ellos, la posibilidad de confusión se ve notoriamente acrecentada, pues existe una presunción de conexión competitiva. En cuanto a la imposición de costas se agravia, mi parte, porque efectivamente se trata de una cuestión opinable frente a la Ley de Marcas y depende de la apreciación subjetiva del Juzgador. Concluye solicitando la Revocación del Acuerdo y Sentencia recurrido...”.

Al contestar el traslado que le fuere corrido, los Abogados Elpidia Rojas y Ramón Rodríguez, en representación del Ministerio de Industria y Comercio, expresaron a fojas 226/229, cuanto sigue: “...La denominación ANAMIX en la clase 30 tiene un carácter distintivo propio y lícito que no lesiona normas legales hoy en plena vigencia que como es sabido y aceptado, que cuando una marca posee un significado conceptual propio este plano comparativo prevalece por encima de los demás, resaltando además que la Marca Solicitada posee distintividad y especialidad que resulta distinta con relación a la opuesta “CHIPAMIX” Registrada en la Clase 29. La marca ANAMIX protege productos de la clase 30 y la registrada CHIPAMIX cubre productos de la clase 29, encontramos que hay diferencias de clases, encontramos que

hay diferencias de clases, no existe parecido gramatical, visual, ni fonético entre las marcas en pugna debido a que ambas son para productos de clases diferentes por lo que el público consumidor no confundirá los productos ofrecidos por el Solicitante, con los productos de la oponente. Concluye solicitando la Confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido...”.

Contesta el traslado, la Abogada Ada Nelly Torres, en representación de la parte coadyuvante, expresando en síntesis, en su escrito obrante a fojas 230/232, cuanto sigue: “...Si bien hay cierta relación entre las clases 29 y 30 por comprender los mismos productos alimenticios, está sola relación no es suficiente para determinar la posibilidad de confusión entre las marcas. Es importante destacar que tanto la doctrina como la Jurisprudencia son claras en cuanto a los elementos de uso común que forman parte de las marcas registradas y la posibilidad o no de reclamar exclusividad sobre dicho elemento. El único elemento en común entre las marcas está dada por el sufijo MIX, el cual no solo es de uso común para las clases 29 y 30, sino tiene un apocope de mixtura, una calidad de los productos comprendidos en la clase 29 y 30, nadie puede reclamar un derecho exclusivo sobre el mismo y pretender evitar su uso por terceras personas. De las constancias de autos podrán observar la serie de marcas que coexisten actualmente en el mercado teniendo como único elemento el vocablo MIX, sin que esto haya significado perjuicio alguno o dilución de la marca del recurrente. La marca ANAMIX se halla registrada en los países vecinos con quienes el comercio es intenso, especialmente en relación a los productos de la clase 30. El argumento de la adversa en cuanto a la confundibilidad, cae por sí sola con la prueba de informes ofrecida por mi parte, con lo cual queda evidenciado la existencia de marcas que comparten el mismo elemento en común que las marcas en pugna – MIX – y que no por ello son consideradas confundibles o asociables. La pérdida de capacidad distintiva de una marca no puede darse por el simple registro de una marca legítima propiedad de mi mandante, cuando ya en el mercado existen varios elementos que comparten el mismo elemento. Con relación a las costas, la improcedencia de las acciones y recursos interpuestos, saltan a simple vista, no existiendo razón alguna para considerar la cuestión como opinable. Concluye solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido...”.

Entrando a analizar la cuestión de fondo, tenemos que el Tribunal de Cuentas, “CONFIRMO” las resoluciones administrativas que dispusieron la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca denominada “ANAMIX” y etiqueta, clase 30, Acta N° 6/17341, de fecha 23 de junio de 2.006, solicitada por la firma ANACONDA INDUSTRIAL E AGRICOLA DE CEREAIS S.A.

Al respecto cabe mencionar que las cuestiones marcarías no se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.

La cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea pasible de confusión al adquirir un producto en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca.

El fondo de la cuestión planteada, radica en determinar si cabe o no, la posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, “CHIPAMIX” clase 29 (registrada) y “ANAMIX” y etiqueta clase 30 (solicitada).

Ahora bien, a través del tiempo, la jurisprudencia y la doctrina han desarrollado ciertos criterios generales que ayudan en la apreciación de la similitud. El primero de ellos, y acaso el más importante, es que los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-flexiva. El segundo es que cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle. (Luis Eduardo Bertone – Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas”, Tomo II, 1.989 Editorial Heliasta S.R.L., Pag. 42).

Así las cosas, analizadas en conjunto las marcas en pugna, "CHIPAMIX" (registrada) y la marca "ANAMIX" (solicitada), luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, llegó a la conclusión que la marca solicitada "ANAMIX", en su conjunto, no es susceptible de causar confusión con la marca registrada "CHIPAMIX", por los motivos que a continuación paso a detallar.

Al referirse a la similitud ortográfica, Otamendi expresa: *"Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes"*. (Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas, Segunda Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Pag. 162*).

Ahora bien, entrando a analizar el aspecto ortográfico de las marcas en pugna, tenemos que la marca registrada "CHIPAMIX" esta compuestas por (8) ocho letras y tres silabas, en tanto que la solicitada "ANAMIX" por (6) seis letras y a su vez tres silabas, del cotejo se desprende que los elementos variables entre la marca solicitada y la registrada, es la modificación de la palabra "CHIPA" por "ANA", estimo que en este caso en particular las diferencias visuales, son suficientes, para otorgar distintividad marcaria.

En el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas "CHIPAMIX" y "ANAMIX", surge que la raíz posee una pronunciación totalmente diferente, la modificación realizada en la marca solicitada, indicadas en el párrafo anterior, resulta suficiente desde el conjunto de ambas palabras, para otorgar una diferenciación fonética, teniendo en cuenta, como ya lo he indicado, que la raíz de ambas palabras poseen una diferente pronunciación, otorgando una identidad marcaría propia, en la marca solicitada.

A todo esto debo agregar que la palabra "MIX" (*que es la desinencia de las marcas hoy en pugna*), es compartida por varias marcas ya registradas en las clases 29 y 30 del nomenclátor internacional, esto

se desprende de los informes obrantes a fojas 25 y 190/191 de autos, emanados de la autoridad administrativa, indicando que se encuentran registradas las siguientes marcas: “SUPERMIX” Clase 29 y 30, “WAFER MIX” clase 30, “MIX AGILISA” clase 30.

Por último, la raíz de la marca solicitada “ANA”, claramente evoca el nombre de una persona, en tanto que la raíz de la marca registrada “CHIPA”, evoca el tradicional producto comestible de nuestro país, ambas palabras evocan ideas totalmente diferentes en el público consumidor.

Determinada las diferencias existentes entre las marcas en pugna, tanto en el campo visual, como fonético, estimo que en este caso en particular, son capaces de coexistir, sumado al hecho que la marca que solicita su inscripción, va acompañada de un logotipo que la identifica, y le da aún más distintividad en este caso, quedando totalmente desvirtuado el riesgo de una eventual confusión directa o indirecta en el público consumidor.

La doctrina y jurisprudencia constante, reconocen la posibilidad de coexistencia de marcas, que no guarden similitud, y posean identidad marcaria propia, no siendo pasible de causar confusión en el consumidor.

Todo esto concordante con la Ley N° 1.294/98 en su art. 1 expresa: *“Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo”*.

En resumen, del análisis comparativo entre las marcas en pugna encontramos que existen deferencias visuales, gráficas y fonéticas, que las hacen disímiles a toda confusión. Por lo que en este caso en particular la marca solicitada no es capaz de causar confusión directa o indirecta en el consumidor, con respecto a la marca que la ya se encuentra registrada.

Se trae a colación los siguientes fallos Jurisprudenciales en los cuales la Sala Penal de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, ya se ha expedido sobre la posibilidad de la coexistencia de marcas con suficientes diferencias visuales, ortográficas y visuales, que no causen confusión en el consumidor: *“Acuerdo y Sentencia N° 471 de fecha 6 de junio de 2.012, Acuerdo y Sentencia N° 455 de fecha 29 de junio de 2.011, Acuerdo y Sentencia N° 1.896 de fecha 28 de diciembre de 2.004, Acuerdo y Sentencia N° 444 de fecha 20 de junio de 2.005, Acuerdo y Sentencia N° 1.075 de fecha 18 de septiembre de 2.006, Excelentísima Corte Suprema de Justicia”*.

De todo lo señalado esta Alta Magistratura, concluye que la marca *“ANAMIX y etiqueta”* solicitada para la clase 30, reúne los requisitos de novedad, especialidad y distintividad, necesarias para su registro.

En mérito a todo lo expuesto soy del criterio que el Acuerdo y Sentencia N° 2 de fecha 3 de febrero de 2.012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debe ser CONFIRMADO in tottum, como lógico corolario deviene la confirmación de los actos administrativos atacados en autos.

En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la perdedora, en virtud a lo establecido en los artículos 192, 203 Inc. A) y 205 del Código Procesal Civil. **ES MI VOTO.**

A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS LUÍS MARÍA BENITEZ RIERA Y SINDULFO BLANCO, DIJERON: Que

se adhieren al Voto de la Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por ante mí de que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

Ante mí:

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: 704.

Asunción, 8 de Julio de 2.013.

VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden, la Excelentísima;

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL
RESUELVE:**

- 1) **DESESTIMAR** el recurso de nulidad.
- 2) **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 2 de fecha 3 de febrero de 2.012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente resolución.
- 3) **COSTAS** a la perdidosa.
- 4) **ANOTESE** y notifíquese.

Ante mí:

MINISTROS: ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUIS MARIA BENITEZ RIERA Y SINDULFO BLANCO.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

**7- ACUERDO Y SENTENCIA N° 769 DEL 26 DE JULIO DE 2013.
EXPEDIENTE: “LAN CHILE CONTRA RESOLUCION N° 364 DE
FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2005, DICTADA POR LA
DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.**

*LAN BOX y LAN CHILE, clases 39 y 42(registros, base de la oposición) vs
LAN, clase 37, (solicitud de registro de marca).*

MARCAS DE FÁBRICA. Marca notoria.

*Procede la revocación de la resolución recurrida pues si bien las
marcas en pugna están en diferentes clases, no se puede negar la trayectoria
y el reconocimiento de que goza la accionante en los rubros en que se
desempeña, pudiendo considerarse una marca de renombre.*

MARCAS DE FÁBRICA. Marca notoria.

*El vocablo LAN que se solicita inscribir constituye la sigla para
Local Área Network, engloba una significativa parte de los servicios
informáticos prestados por diferentes personas, por lo que otorgar la
protección afectaría derechos de terceros, procede la revocación de la
resolución recurrida.*

FALLOS RELACIONADOS: A y S N° 306/2013. A y S N° 744 del 2 de
Setiembre de 2008. A y S N° 624 del 22 de Agosto de 2011. A y S N° 2208
del 11 de Diciembre de 2012, A y S N° 209 del 11 de Abril de 2014.

ACUERDO Y SENTENCIA N°: Setecientos sesenta y nueve.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del
Paraguay, a los veintiséis días, del mes de Julio del año dos mil trece,
estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Ministros
de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, **ALICIA BEATRIZ
PUCHETA DE CORREA, LUIS MARIA BENITEZ RIERA Y
SINDULFO BLANCO**, Ante mí, la Secretaria autorizante se trajo al

acuerdo el expediente caratulado: “**LAN CHILE C/ RESOLUCION N° 364 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2.005, DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**”, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 207 de fecha 3 de julio de 2.012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, resolvió estudiar y votar las siguientes;

C U E S T I O N E S:

¿Es nula la Sentencia recurrida?

En caso contrario, ¿se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: **PUCHETA DE CORREA, BENITEZ RIERA Y BLANCO.**

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, LA SEÑORA MINISTRA ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, DIJO: En cuanto al Recurso de Nulidad, el recurrente desistió expresamente del presente recurso de nulidad, por lo que se lo tiene que tener abdicado del mismo. Por otro lado, de la atenta lectura de la Sentencia impugnada no se observan vicios o defectos procesales que ameriten de oficio su declaración de nulidad en los términos autorizados por los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. **ES MI VOTO.**

A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS LUIS MARIA BENITEZ RIERA Y SINDULFO BLANCO, DIJERON: Que se adhieren al Voto de la Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SEÑORA MINISTRA ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, PROSIGUIÓ DICHIENDO: La firma LAN CHILE mediante su representante, el Abogado Wilfrido Fernández, en adelante la accionante, promueve acción contencioso administrativa contra la Resolución N° 364 de fecha 21 de noviembre de 2.005 dictada por el Director de la Propiedad Industrial, y la Resolución N° 914 de fecha 31 de agosto de 2.004 dictada por la Jefa de Asuntos Litigiosos, ambas dependientes del Ministerio de Industria y Comercio.

El Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 207 de fecha 3 de julio de 2.012, resolvió: “1) *NO HACER LUGAR a la demanda contencioso-administrativa planteada por el Abog. WILFRIDO FERNANDEZ, en representación de la firma LAN CHILE, contra la Resolución N° 364 de fecha 21 de noviembre de 2.005 dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, y en consecuencia.* 2) *CONFIRMAR la Resolución N° 364 de fecha 21 de noviembre de 2.005, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, de conformidad a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.* 3) *IMPONER las costas a la parte actora.* 4) *NOTIFICAR...*”.

Contra lo resuelto por el Acuerdo y Sentencia N° 207 de fecha 3 de julio de 2.012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, se alza en Apelación el Abogado Wilfrido Fernández, expresando agravios a fojas 121/126 y manifestando en lo medular del mismo cuanto sigue: “... *Existen identidades y semejanzas claramente confundibles entre las marcas en cuestión en todos los aspectos. El Aquo se apartó injustificadamente de este criterio al momento de dictar resolución obviando las claras identidades y semejanzas que existen entre las marcas teniendo en cuenta una visión en conjunto, sin artificiales desmembraciones, en forma sucesiva y no simultanea procurando advertir si la percepción de la marca puede ser asociada con la otra. Existe identidad Visual, fonética y conceptual. Si bien es cierto que las marcas de mi mandante están registradas en las clases 39 y 42, y la solicitud se pretende depositar en la clase 37, la conexión entre ambas clases es innegable, la clase 37 comprende*

los servicios de “construcción, reparación, servicios de instalación”, si tenemos en cuenta que la clase 39 cubre principalmente los servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías y la organización de viajes” y que la clase 42 cubre principalmente los servicios científicos y tecnológicos así como de investigación y diseño relativo a ellos, y diseño y desarrollo de ordenadores y software...”, no puede sostenerse que no exista relación entre las clases ya que la cobertura de la clase 37, contrariamente a lo afirmado por el Aquo es sumamente amplia permitiendo cualquier actividad de construcción, fabricación, reparación o instalación que obviamente puede estar vinculada a los servicios de la clase 39 y 42. Notoriedad de la marca LAN, para que la marca sea considerada notoria, debe ser notoriamente conocida entre los consumidores que normalmente adquieren el producto o servicio en cuestión. Probada la notoriedad, la marca goza de una amplia protección para impedir el registro de cualquier marca que fuere susceptible de causar confusión, asociación aprovechamiento de prestigio y dilución de la distintividad. Como se ha probado en autos la marca de mi mandante reúne sobradamente los requisitos legales para ser considerada una marca notoria bajo la legislación paraguaya. El novedoso y omnipresente marketing de la empresa en los distintos medios de comunicación, el amplio conocimiento de la marca como una servicio líder por parte de los consumidores de varios países, incluido Paraguay, la amplia protección legal obtenida que permite el uso exclusivo de la denominación y diseños de la marca LAN mediante diversos registros de marcas en varios países, entre ellos el nuestro, constituyen el cumulo más que suficiente de probanzas, para demostrar que la marca LAN es notoriamente conocida no solo en el sector de transporte aéreo, sino por una amplia y variada gama de consumidores, tanto paraguayos como extranjeros. Existe claro riesgo de confusión, o como mínimo confusión indirecta, sumadas al alevoso vínculo conceptual que crea la etiqueta de la marca solicitada, a lo cual agrega las coberturas cercanamente relacionadas. Aun en el hipotético errado caso que no existiera riesgo de confusión o asociación, no puede negarse que sí existe un obvio riesgo de aprovechamiento de notoriedad y dilución de la marca. La solicitud impugnada afecta claramente los derechos de mi mandante sobre nombre comercial, por lo cual en base a la legislación marcaria nacional e

internacional, la misma debe ser rechazada. Concluye solicitando la revocación del Acuerdo y Sentencia hoy en estudio...".

Al contestar el traslado que le fuere corrido, los Abogados Elpidia Rojas y Ramón Rodríguez, en representación del Ministerio de Industria y Comercio, en su escrito obrante a fojas 135/137, expresaron en síntesis, cuanto sigue: *"...Las afirmaciones del apelante son totalmente erróneas, al decir que entre las Denominaciones en pugna existen confundibilidades gráficas, ortográficas y fonéticas, puesto que la marca "LAN" (solicitada) protegen servicios de la clase 37 y las registradas "LAN CHILE – LAN AMERICA" cubren servicios de la clase (39 y 42) encontramos que hay diferencias de clases, no existe parecido gramatical, visual, ni fonético, entre las marcas en pugna, debido a que ambas son para servicios diferentes por lo que el Público no confundirá los Servicios ofrecidos por el Solicitante con los Servicios de la Oponente y podrán coexistir en el mercado local, en consecuencia solicitamos a este máximo Tribunal la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido, la marca LAN solicitada para la clase 37 evidentemente reúne los requisitos exigidos por la Ley N° 1.294/98 de marcas cual es la novedad y especialidad, por lo tanto no existen méritos suficientes como para que pueda ser Registrada como una marca Nueva...".*

Por Auto Interlocutorio N° 541 de fecha 17 de abril de 2.013, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, resolvió: *"DAR por decaído el Derecho que ha dejado de usar el Abogado Enrique Sánchez para presentar su escrito de contestación del Traslado que se le corriera por parte del Apelante. AUTOS para resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por el Abogado Wilfrido Fernández, contra el Acuerdo y Sentencia N° 207 de fecha 3 de julio de 2.012, dictada por el Tribunal de Cuentas, primera Sala. ANOTAR...".*

Así las cosas, tenemos que el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, **"CONFIRMO"** la Resolución N° 364 de fecha 21 de noviembre de 2.005, dictada por el Director de la Propiedad Industrial, que resolvió: *"Art. 1) CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución N° 914*

de fecha 31 de agosto de 2.004, dictada por la Sección de Asuntos Litigiosos. Art. 2° DISPONER la prosecución del trámites de registro de la marca "LAN", Clase 37, Expte. N° 22.434/2003, a favor de la firma TECNOPLAN S.R.L."

Al respecto cabe mencionar que las cuestiones marcarías no se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.

La cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea pasible de confusión al adquirir un producto o servicio, en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca.

La doctrina enseña que se debe evitar la coexistencia de marcas confundibles observando algunas reglas. Así, resultan más importantes las semejanzas que las diferencias, la protección del derecho adquirido o anterior a la pretendida inscripción de un derecho en expectativa. **El propósito fundamental consiste en proteger a los adquirentes evitándoles confusiones.**

Entrando a auscultar el fondo de la cuestión planteada, debemos determinar si cabe o no la posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, "LAN BOX" y "LAN CHILE PARAGUAY" clase 39 Y 42 (registrada) y "LAN" clase 37, (solicitada).

Antes de entrar a debatir la posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, estimo prudente predeterminar, que en el caso de marras la accionante posee registrada en nuestro país, la marca "LAN BOX" Y "LAN CHILE" para las clases 39 y 42 del nomenclátor internacional. Esta Alta Magistratura no pone en duda, el carácter de "MARCA NOTORIA", de la denominación que posee registrada la

accionante, pues la misma posee notoriedad en sector pertinente de consumo, específicamente en el sector de servicios de transporte aéreo. Corresponde destacar que la a criterio de esta Magistratura la notoriedad de la marca registrada reside en su Raíz “LAN”, utilizándose la misma en forma conjunta con algún vocablo descriptivo, como son los vocablos “CHILE” y “BOX”, que de manera individual, no gozan de protección marcaria, por limitaciones propias de la legislación tanto nacional, como internacional.

Las marcas notorias, se encuentran contempladas en el Art. 6 bis del Convenio de París (*legislación aplicable en virtud a la Ley N° 300/94*), que expresa: *“Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta”*.

Habiendo establecido el carácter de las siglas “LAN” en este caso en particular, a los efectos de fijar que la misma cuenta con una protección especial por este hecho, debemos tener en cuenta que el cotejo con otras marcas susceptibles de causar confusión debe ser más riguroso, así también pasamos a exponer lo q establece la Ley N° 1.294/98, regla cuanto sigue: **Art. 2o. - No podrán registrarse como marcas:** “...a) *Los signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden público, a la moral y a las buenas costumbres y aquellos que puedan inducir a engaño o confusión al respecto a la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud y finalidad del empleo de los productos o servicios de que se trate;* g) *Los signos que constituyan una*

reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo; ...i) Los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero...".

La norma legal establece que ante la posibilidad de confusión, no procede el registro de una marca, y así también prohíbe el registro por parte de terceros de quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero. Me adelanto en expresar que la solicitud de registro, de la marca hoy solicitada, colisiona frontalmente con la Legislación vigente en Propiedad Intelectual, individualizada en los párrafos que anteceden.

A través del tiempo, la jurisprudencia y la doctrina han desarrollado ciertos criterios generales que ayudan en la apreciación de la similitud. El primero de ellos, y acaso el más importante, es que los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-flexiva. El segundo es que cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle. (Luis Eduardo Bertone – Guillermo Cabanellas de las Cuevas, "Derecho de Marcas", Tomo II, 1.989 Editorial Heliasta S.R.L., Pag. 42).

Analizadas en conjunto las marcas en pugna "LAN BOX" y "LAN CHILE", cuya Raíz es reconocida como notoria, por el sector pertinente de consumo "LAN", y la marca "LAN" (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, llegó a la

conclusión que la marca solicitada, en es susceptible de causar confusión con la marca ya registrada, por las razones que pasare a desarrollar.

En el campo gráfico y fonético, encuentro que la marca solicitada “LAN” es susceptible de causar confusión con la marca ya registrada, por el hecho que existe una identidad total con la raíz de la marca ya registrada “LAN”, siendo dicha denominación asociada directamente a la marca ya registrada por la accionante, cuyo carácter es notorio en el sector pertinente de consumo; en este caso en particular, no otorgan una suficiente identidad marcaria, susceptible de evitar confusión en el público consumidor, situación acentuada por la notoriedad de la marca registrada.

De concederse la marca solicitada podría producirse la dilución de la marca registrada, al respecto mencionamos: *“La dilución de un signo marcario, la protección de los productos no radica en que la confusión pueda darse en comprar un producto por otro, sino en que el consumidor pueda creer que ambos productos diferentes tienen un mismo origen común o un idéntico control de calidad, situación que dañara la marca notoria – con relación a su capacidad distintiva – y a su propietario (quien puede ser víctima de la mala calidad o imagen producida por el tercero que la emplea)”*. (Zuccherino y Mitelman, “Marcas y Patentes en el Gatt” Pág. 135).

Como ya lo he señalado, “LAN” aparece con distinción significativa, es decir, es conocida por una gran parte de la población de latinoamericana, y por la totalidad de las personas que se encuentran dentro del sector pertinente de consumo. En el mismo sentido, cabe recalcar que la marca “LAN BOX” Y “LAN CHILE” y “LAN”, por su notoriedad incuestionable, cumple un papel destacado en el transporte aéreo, por lo que estimo que en este caso en particular debe gozar de una protección especial.

Todo esto en concordancia con lo expresado por la Ley N° 1.294/98, que en su artículo 15 que expresa: *“El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos”.*

En resumen, de todo lo señalado en los párrafos que anteceden, llegó a la conclusión que la marca de la accionante, “LAN BOX” Y “LAN CHILE” y sus siglas “LAN”, por su carácter, merecen una protección especial, amparada por Ley de Marcas N° 1.294/98 y el Convenio de Paris; y dada la posibilidad de confusión, debida a las similitudes entre las marcas en pugna, estimo que no procede la concesión de la marca “LAN”, clase 37, a la solicitante, dado que se encuadra en las prohibiciones ut-supra relatadas.

En el supuesto caso de conceder el registro solicitado, el mismo implicaría la posibilidad de una grave consecuencia que pudiera acarrear en ese segmento del mercado el riesgo, que el consumidor crea que con dicha marca se está ofreciendo una mercadería o servicio de mejor calidad, (porque la marca alude a ello), aun cuando no sea así. El consumidor al adquirir el producto creerá que tienen una misma procedencia y lo comprará, llevado por el hecho de tener una experiencia satisfactoria con el producto con el que se confunde.

Se trae a colación los siguientes fallos en los cuales la Sala Penal de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia ya se ha expedido sobre la Protección especial de las marcas notorias: *“Acuerdo y Sentencia N° 360 de fecha 17 de mayo de 2013, Acuerdo y Sentencia N° 744 de fecha 2 de septiembre de 2.008, Acuerdo y*

Sentencia N° 624 de fecha 22 de agosto de 2.011, Acuerdo y Sentencia N° 2.208 de fecha 11 de diciembre 2.012''.

En mérito a todo lo expuesto, llego a la conclusión que el Acuerdo y Sentencia N° 207 de fecha 3 de julio de 2.012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala debe ser revocado in-totum, como lógico corolario, el acto administrativo recurrido debe ser revocado, y no se debe dar trámite a la concesión del registro de marca solicitada.

En cuanto a las costas las mismas deberán ser impuestas a la perdidosa en virtud a lo establecido por los arts. 192, 203. Inc. b), y 205 del Código Procesal Civil. **ES MI VOTO.**

A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS LUIS MARIA BENITEZ RIERA Y SINDULFO BLANCO, DIJERON: Que se adhieren al Voto de la Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por ante mí de que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: 769.

Asunción, 26 de Julio de 2.013.

VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden, la Excelentísima;

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL

RESUELVE:

1) DESESTIMAR el recurso de nulidad.

- 2) **REVOCAR** el Acuerdo y Sentencia N° 207 de fecha 3 de julio de 2.012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, y en consecuencia;
- 3) **REVOCAR** el acto administrativo impugnado, la Resolución N° 364 de fecha 21 de noviembre de 2.005, dictada por el Director de la Propiedad Industrial, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución.
- 4) **COSTAS** a la perdidosa.
- 5) **ANOTESE** y notifíquese.

Ante mí:

MINISTROS: SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUIS MARIA BENITEZ RIERA

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

8. ACUERDO Y SENTENCIA N° 974 DEL 13 DE AGOSTO DE 2013. EXPEDIENTE: “COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S. A. (COPALSA S.A.) CONTRA RESOLUCIÓN N° 218 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2010 DICTADA POR LA DIRECCION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”.

DELICIA, clase 32 (registro, base de la oposición) vs. *DELICIAS DE LA GRANJA*, clase 29, (solicitud de registro de marca).

MARCA DE FÁBRICA. Aspecto ortográfico y fonético.

En el aspecto ortográfico, sólo existe similitud en el raíz de la marca solicitada, poseyendo la misma el agregado de la letra “S”, y en el campo fonético, si bien la raíz posee una pronunciación similar, las modificaciones realizadas en la marca solicitada resultan suficientes al tener diferente pronunciación, por lo que reúne los requisitos de novedad, especialidad y distintividad, necesarias para su registro.

MARCAS DE FÁBRICA. Riesgo de confusión

Las marcas en pugna protegen diferentes productos y existen diferencias visuales, gráficas y fonéticas, que las hace disímiles a toda confusión, procede la confirmación de la resolución recurrida.

MARCAS DE FÁBRICA. Cotejo de marcas

Del análisis del aspecto ortográfico de las marcas en pugna, tenemos que la marca registrada “DELICIA” está compuesta por (7) siete letras y una sola palabra, en tanto que la solicitada “DELICIAS DE LA GRANJA” por (18) dieciocho letras y cuatro palabras, el cotejo se desprende que solo existe similitud en la raíz de la marca solicitada, poseyendo la misma el agregado de la letra “S”, por tanto son capaces de coexistir.

MARCAS DE FÁBRICA. Coexistencia de marcas. Cotejo de marcas. Distintividad.

Las marcas en pugna, en el campo fonético, surge que la raíz posee una pronunciación similar, pero las modificaciones realizadas en la marca solicitada, resultan suficientes desde el conjunto de ambas palabras, teniendo en cuenta que el agregado realizado a la marca solicitada poseen una diferente pronunciación y evoca una idea en el consumidor, otorgando una identidad marcaria propia, en la marca solicitada, procede el registro de la marca.

MARCAS DE FÁBRICA. Novedad. Distintividad.

La marca “DELICIAS DE LA GRANJA” solicitada para la clase 29, reúne los requisitos de novedad, especialidad y distintividad, necesarias para su registro.

FALLOS RELACIONADOS: A y S N° 444 de fecha 20 de Junio de 2005. A y S N° 1075 de fecha 18 de Setiembre de 2006.

ACUERDO Y SENTENCIA N°: Novecientos setenta y cuatro.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los trece días, del mes de Agosto del año dos mil trece, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, **ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, LUIS MARIA BENITEZ RIERA Y SINDULFO BLANCO**, Ante mí, la Secretaria autorizante se trajo al acuerdo el expediente caratulado: “**COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. (COPAL S.A.)C/ RES. N° 218 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2.010 DICTADA POR LA DIRECCION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**”, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 43 de fecha 29 de febrero de 2.012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, resolvió estudiar y votar las siguientes;

C U E S T I O N E S :

¿Es nula la Sentencia recurrida?

En caso contrario, ¿se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: **PUCHETA DE CORREA, BENITEZ RIERA Y BLANCO.**

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, LA SEÑORA MINISTRA ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, DIJO: En cuanto al Recurso de Nulidad, el recurrente no interpuso, ni fundamento expresamente el presente recurso de nulidad, por lo que se los tiene que tener abdicado del mismo. Por otro lado de la atenta lectura de la Sentencia impugnada no se observan vicios o defectos procesales que ameriten de oficio su declaración de nulidad en los términos autorizados por los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. **ES MI VOTO.**

A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS LUIS MARIA BENITEZ RIERA Y SINDULFO BLANCO, DIJERON: Que se adhieren al Voto de la Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SEÑORA MINISTRA ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, PROSIGUIÓ DICIENDO: La firma COMPAÑÍA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA mediante su representante, el Abogado HUGO T. BERKEMEYER, en adelante la accionante, promueve acción contencioso administrativa contra la Resolución N° 218 de

fecha 21 de setiembre de 2.010 dictada por la Directora de la Propiedad Industrial y la Resolución N° 779 de fecha 20 de agosto de 2.009, dictada por la Jefa de Asuntos Litigiosos, ambas dependientes del Ministerio de Industria y Comercio.

El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 43 de fecha 29 de febrero de 2.012, resolvió: “1) NO HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa instaurada por COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA) C/ Res. N°779 de fecha 20 de agosto de 2.009 dictada por la Jefa de Asuntos Litigiosos y la Resolución N° 218 de fecha 21 de setiembre de 2.010 dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente Resolución, y en consecuencia. 2) CONFIRMAR, las resoluciones referidas precedentemente. 3) IMPONER, las costas a la parte perdidosa. 4) ANOTAR...”.

Contra lo resuelto por el Acuerdo y Sentencia N° 43 de fecha 29 de febrero de 2.012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, se alza en Apelación el Abogado HUGO T. BERKEMEYER, expresando agravios a fojas 110/113 y manifestando en lo medular del mismo cuanto sigue: “...Omitió el Tribunal de Cuentas, en primer lugar que el análisis debe hacerse de las marcas en su conjunto y no palabra por palabra, y por otro lado nuestra legislación marcaria protege contra la CONFUSION INDIRECTA, esta se da cuando el consumidor podrá constatar que se trata de dos marcas, pero pensará que la segunda marca, pertenece a la misma empresa de mi mandante, de concederse el registro de la marca DELICIAS DE LA GRANJA en la clase 29 irremediamente la marca de mi mandante irá perdiendo su poder de distinción, generando confusión en el consumidor quien asociará una marca con otra o no podrá identificar la procedencia del fabricante o producto. La marca DELICIAS DE LA GRANJA es asociable con la marca DELICIA, debido a que dicha denominación constituye la parte más importante, donde cae toda la fuerza de la marca. En cuanto a las costas, mi parte se agravia porque efectivamente se trata de una cuestión opinable frente a la Ley de Marcas, y depende de la

apreciación subjetiva del Juzgador. Concluye solicitando la revocación del Acuerdo y Sentencia recurrido...".

Al contestar el traslado que le fuere corrido, el Abogado Hugo Mersán Galli, representante de la parte coadyuvante, expresó en su escrito obrante a fojas 118/121, en síntesis, cuanto sigue: *"...En efecto mi parte solicita la marca DELICIAS DE LA GRANJA para amparar productos de la clase 29 y la adversa, se opone al registro en base a su marca DELICIA en la clase 32. La marca solicitada por mi representado puede coexistir pacíficamente con la marca oponente, pues la misma es perfectamente distinguible, el Aquo realizó previamente la confrontación de los signos "DELICIAS DE LA GRANJA" (solicitada) y "DELICIA" y atento las reglas para la confrontación y estudio de las marcas en pugna según lo establecen la doctrina y la jurisprudencia marcaria llego a la acertada deducción que los mismos no son confundibles y pueden coexistir. El cotejo debe ser realizado en conjunto, y así al realizar un análisis en conjunto entre las denominaciones en pugna, coincidirán que no existen denominaciones tales que puedan generar confusión o riesgo de asociación indeseable entre los signos en pugna, no existen dificultades que impidan la coexistencia pacífica de las marcas en conflicto, las diferencias de las expresiones son manifiestas, por tanto en consumidor no podrá caer en confusión respecto de las mismas. La marca solicitada por mi representada refiere a productos específicos, diferentes de los comercializados por la marca registrada, por tanto rechazamos una vez más, las consideraciones de la adversa, en el caso de autos la distancia de encuentra garantizada por cuanto los productos que mi mandante protege con su marca, lo cual habla a las claras que la coexistencia pacífica entre ambos signos está garantizada al no comprometerse el derecho del oponente a preservar la integridad de su marca, ni de los consumidores a adquirir aquello que realmente desean. Concluye solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia en estudio...".*

Los Abogados Elpidia Rojas y Ramón Rodríguez, en representación del Ministerio de Industria y Comercio, al contestar el traslado que se les fuere corrido, expresaron: *"...la denominación solicitada "DELICIAS DE LA GRANJA" en la clase 29 tiene un carácter*

distintivo propio y lícito que no lesiona las Normas Legales hoy en plena vigencia, que como es sabido y aceptado tanto por la Doctrina como por la Jurisprudencia, que cuando una marca posee un significado conceptual propio, este plano comparativo prevalece por encima de los demás, resaltando además que la marca solicitada posee distintividad y especialidad que resulta distinta con relación a la opuesta “DELICIA” registrada en la clase 32, encontramos que hay diferencias de clases, no existe parecido gramatical, visual, ni fonético entre las marcas en pugna debido a que ambas son para productos diferentes por lo que el público no confundirá los productos ofrecidos por el Solicitante con los productos de la oponente y podrán coexistir en el mercado local. La marca solicitada reúne todos los requisitos de la Ley N° 1.294/98, cual es novedad y especialidad y por tanto existen méritos suficientes como para que pueda ser registrada como marca. Concluye solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido...”.

Así las cosas, tenemos que el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, **“CONFIRMO”** la Resolución N° 218 de fecha 21 de setiembre de 2.010, dictada por la Directora de la Propiedad Industrial, que resolvió: **“CONFIRMAR, en todas sus partes la Resolución N° 152 de fecha 20 de agosto de 2.009, dictada por la Secretaría de Asuntos litigiosos. DISPONER, la prosecución del trámite del registro de la marca “DELICIAS DE LA GRANJA”, clase 29, Expdte. N° 35.439, solicitada por la firma DISTRIBUIDORA SEGOVIA S.R.L.”.**

Ahora bien, en cuanto a la confundibilidad de las marcas en pugna, las cuestiones marcarías no se limitan a reglas preestablecidas, sino responden a un análisis prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.

La cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea pasible de confusión al

adquirir un producto en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca.

El fondo de la cuestión planteada, radica en determinar si cabe o no, la posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, “DELICIA” clase 32 (registrada) y “DELICIAS DE LA GRANJA” clase 29 (solicitada).

A través del tiempo, la jurisprudencia y la doctrina han desarrollado ciertos criterios generales que ayudan en la apreciación de la similitud. El primero de ellos, y acaso el más importante, es que los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-flexiva. El segundo es que cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle. (Luis Eduardo Bertone – Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas”, Tomo II, 1.989 Editorial Heliasta S.R.L., Pag. 42).

Así las cosas, analizadas en conjunto las marcas en pugna, “DELICIA” (registrada) y la marca “DELICIAS DE LA GRANJA” (solicitada), luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, llegó a la conclusión que la marca solicitada “DELICIAS DE LA GRANJA”, en su conjunto, no es susceptible de causar confusión con la marca registrada “DELICIA”, dada las diferencias existente entre las mismas, que a continuación paso a detallar.

Al referirse a la similitud ortográfica, Otamendi expresa: “Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes”. (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Segunda Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Pag. 162).

Ahora bien, entrando a analizar el aspecto ortográfico de las marcas en pugna, tenemos que la marca registrada “DELICIA” esta compuestas por (7) siete letras y una sola palabra, en tanto que la solicitada “DELICIAS DE LA GRANJA” por (18) dieciocho letras y cuatro palabras, del cotejo se desprende que solo existe similitud en la raíz de la marca solicitada, poseyendo la misma el agregado de la letra “S”. En el campo fonético, surge que la raíz posee una pronunciación similar, pero las modificaciones realizadas en la marca solicitada, indicadas en el párrafo anterior, resultan suficientes desde el conjunto de ambas palabras, teniendo en cuenta que el agregado realizado a la marca solicitada poseen una diferente pronunciación y evoca una idea en el consumidor, otorgando una identidad marcaría propia, en la marca solicitada.

Determinada las diferencias existentes entre las marcas en pugna, tanto en el campo visual, como fonético, estimo que en este caso en particular, son capaces de coexistir.

Mi decisión se ve determinada, por el hecho que las marcas en pugna pretenden proteger diferentes productos, la marca registrada “DELICIA” resguarda los productos de la clase 32 del nomenclátor internacional, que protegen: *“Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas”*. En tanto que la marca solicitada “DELICIAS DE LA GRANJA” pretende resguardar productos de la clase 29, que protegen: *“Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y vegetales en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”*.

En merito a todo lo descripto, estimo que no se podrá producir confusión directa o indirecta en el público consumidor. La doctrina y jurisprudencia constante, reconocen la posibilidad de coexistencia de marcas, que no guarden similitud, y posean identidad

marcaria propia, no siendo pasible de causar confusión en el consumidor.

En resumen, del análisis comparativo entre las marcas en pugna encontramos que existen deferencias visuales, gráficas y fonéticas, que las hace disímiles a toda confusión. Por lo que en este caso en particular la marca solicitada no es capaz de causar confusión directa o indirecta en el consumidor, con respecto a la marca que la ya se encuentra registrada, por lo que pueden coexistir.

Se trae a colación los siguientes fallos en los cuales la Sala Penal de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, ya se ha expedido sobre la posibilidad de la coexistencia de marcas con suficientes diferencias visuales, ortográficas y visuales, que no causen confusión en el consumidor: *“Acuerdo y Sentencia N° 444 de fecha 20 de junio de 2.005, Acuerdo y Sentencia N° 1.075 de fecha 18 de septiembre de 2.006, Excelentísima Corte Suprema de Justicia”*.

La Ley N° 1.294/98 en su art. 1 expresa: *“Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo”*.

De todo lo señalado esta Alta Magistratura, concluye que la marca **“DELICIAS DE LA GRANJA”** solicitada para la clase 29, reúne los requisitos de novedad, especialidad y distintividad, necesarias para su registro.

En mérito a todo lo expuesto soy del criterio que el Acuerdo y Sentencia N° 43 de fecha 29 de febrero de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debe ser **CONFIRMADO** en todos sus puntos. Como lógico corolario de todo lo expuesto a lo largo del exordio de la presente resolución corresponde que los actos administrativos atacados en autos, sean confirmados.

En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la perdedora, en virtud a lo establecido en los artículos 192, 203, Inc. a), y 205 del Código Procesal Civil. **ES MI VOTO.**

A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS LUIS MARIA BENITEZ RIERA Y SINDULFO BLANCO, DIJERON: Que se adhieren al Voto de la Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por ante mí de que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: 974.

Asunción, 13 de Agosto de 2013.

VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden, la Excelentísima;

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL

RESUELVE:

1) DESESTIMAR el recurso de nulidad.

2) **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 43 de fecha 29 de febrero de 2.012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, y en consecuencia;

3) **CONFIRMAR** los actos administrativos impugnados, la Resolución N° 218 de fecha 21 de setiembre de 2.010, dictada por la Directora de la Propiedad Industrial, y la Resolución N° 779 de fecha 20 de agosto de 2.009, dictada por la Jefa de la Secretaría de Asuntos Litigiosos, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución.

4) **COSTAS** a la perdidosa.

4) **ANOTESE** y notifíquese.

Ante mí:

MINISTROS: ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, LUIS MARIA BENITEZ RIERA Y SINDULFO BLANCO.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial.

9- ACUERDO Y SENTENCIA N° 975 DEL 13 DE AGOSTO DE 2013. EXPEDIENTE: “PLATYPUS WEAR INC. CONTRA RESOLUCIÓN N° 223 DE FECHA 4 DE JULIO DE 2008 DICTADO POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.

Marca figurativa y BAD BOY, clase 25 (registro, base de la oposición) vs. BAD BOY POWER DRINK, clase 35, (solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FÁBRICA. Marca notoria. Riesgo de confusión.

La marca de la accionante, por su carácter, merece una protección especial (marca notoria), amparada por la Ley de Marcas N° 1294/98 y el Convenio de París; y dada la posibilidad de confusión, debida a las similitudes entre las marcas en pugna, no procede la concesión de la marca “BAD BOY POWER DRINK”, clase 35, a la firma solicitante, dado que se encuadra en las prohibiciones mencionadas.

MARCA DE FÁBRICA. Confundibilidad y riesgo de asociación

En el supuesto caso de conceder el registro solicitado, el mismo implicaría la posibilidad de una grave consecuencia que pudiera acarrear en este segmento del mercado el riesgo, que el consumidor crea que con dicha marca se está ofreciendo una mercadería o servicio de mejor calidad, (porque la marca alude a ello), aún cuando no sea así. El consumidor al adquirir el producto creará que tienen una misma procedencia y lo comprará, llevado por el hecho de tener una experiencia satisfactoria con el producto con el que se confunde.

MARCA DE FÁBRICA. Riesgo de confusión.

“BAD BOY” y su “MARCA FIGURATIVA” aparecen con distinción, es decir, es conocida por la totalidad de las personas que se encuentran dentro del sector pertinente de consumo, por lo que la marca solicitada lleve el agregado de “POWER DRINK” en este caso particular no otorga suficiente distintividad en la marca solicitada, ya que a criterio de esta

Magistratura la parte *más resaltante de la marca solicitada es “BAD BOY”, siendo el agregado un indicativo de un tipo de bebida.*

MARCA DE FÁBRICA. Marca notoria. Riesgo de confusión.

La marca “BAD BOY POWER DRINK” es susceptible de causar confusión con la marca de la accionante, por el hecho de que existe una identidad total con la marca notoria, en las palabras “BAD BOY” siendo esta denominación directamente asociada a la marca figurativa que ya posee registrada la accionante en nuestro país, cuyo carácter es notorio en el sector pertinente de consumo.

FALLOS RELACIONADOS: A y S N° 1593 del 27 de Diciembre de 2006. A y S N° 360 del 17 de Mayo del 2013. A y S N° 744 del 2 de Setiembre de 2008. A y S N° 624 del 22 de Agosto de 2011. A y S N° 2208 del 11 de Diciembre de 2012.

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: Novecientos setenta y cinco.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los trece días, del mes de Agosto del año dos mil trece, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, **ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, LUIS MARIA BENITEZ RIERA Y SINDULFO BLANCO**, Ante mí, la Secretaria autorizante se trajo al acuerdo el expediente caratulado: **“PLATYPUS WEAR INC. C/ RES. N° 223 DE FECHA 4 DE JULIO DE 2.008 DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”**, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 23 de fecha 22 de marzo de 2.010, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, resolvió estudiar y votar las siguientes;

C U E S T I O N E S:

¿Es nula la Sentencia recurrida?

En caso contrario, ¿se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: **PUCHETA DE CORREA, BENITEZ RIERA Y BLANCO.**

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la Señora Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, dijo: En cuanto al Recurso de Nulidad, uno de los recurrentes desistió expresamente del presente recurso de nulidad, en tanto que la otra parte, no fundamentos expresamente el presente recurso, por lo que se los tiene que tener por abdicados del mismo. Por otro lado, de la atenta lectura de la Sentencia impugnada no se observan vicios o defectos procesales que ameriten de oficio su declaración de nulidad en los términos autorizados por los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. **ES MI VOTO.**

A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS LUIS MARIA BENITEZ RIERA Y SINDULFO BLANCO, DIJERON: Que se adhieren al Voto de la Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SEÑORA MINISTRA ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, PROSIGUIÓ DICRIENDO: La Firma PLATYPUS WEAR INC. mediante su representante, el Abogado Hugo T. Berkemeyer, en adelante la accionante, promueve acción contencioso administrativa contra la Resolución N° 223 de fecha 4 de julio de 2.008, dictada por el Director de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.

El Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 23 de fecha 22 de marzo de 2.010, resolvió: “1) HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa, deducida por la firma: “PLATYPUS WEAR INC. CONTRA LA RES. 223 DE FECHA 4 DE JULIO DE 2.008, DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente Resolución. 2) REVOCAR, la Resolución N° 223 de fecha 4 de julio de 2.008 dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial. 3) IMPONER LAS COSTAS a la perdidosa. 4) ANOTAR...”.

Contra lo resuelto por el Acuerdo y Sentencia N° 23 de fecha 22 de marzo de 2.010, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, se alza en Apelación el Ministerio de Industria y Comercio, y su parte coadyuvante.

El Abogado Sergio A. Coscia Noguez, representante de la parte coadyuvante, la Firma ABRAXAS ENTERPRISE S.A., en lo medular de su escrito de expresión de agravios obrante a fojas 340/345, expreso cuanto sigue: “...ABRAXAS ENTERPRISE S.A. es propietaria del título de marca N° 255.168 de fecha 3 de marzo de 2.003, correspondiente a BAD BOY POWER DRINK Y ETIQUETA, clase 32. NUESTRA MARCA DISTINGUE BEBIDAS ENERGIZANTES desde hace años y ahora lo único que se ha hecho es extender esa protección al servicio de la clase 35, ABRAXAS ENTERPRISE S.A. trabaja e invierte desde el año 2002 en nuestro país promocionando, haciendo conocer y comercializando productos distinguidos con su marca BAD BOY POWER DRINK. De ello se extrae que no existe dilución ni confusión posible con ninguna otra marca, en razón de que esta ya existe, jamás se ha confundido y si es conocida es justamente gracias a su dueña ABRAXAS ENTERPRISE. PLATYPUS WEAR INC. no es propietaria en Paraguay de ninguna marca ni parecida ni similar a la marca de mi mandante. El blando argumento de PLATYPUS WEAR INC. Consiste en que tiene una marca registrada en todo el mundo PERO NO EN PARAGUAY y una figurativa para la clase 25, lo que por supuesto no le otorga ningún derecho a formular oposición. La marca que en el mundo dice tener la ADVERSA IDENTIFICADA COMO

ROPAS, que por cierto nunca se han comercializado en nuestro país. LOS PRODUCTOS QUE IDENTIFICA NUESTRA MARCA SON DE CLASE DISTINTA, esto quiere decir que, aunque fuera PLATYPUS titular en Paraguay de la marca de ropas BAD BOY (que no lo es), tampoco podría oponerse a este registro, debido a que la marca de la que dice ser titular en países extranjeros y la de ABRAXAS ENTERPRICE S.A. se utilizan para productos diferentes de distintas clases. Tal como ha expresado el representante ministerial, no hay confusión posible entre las marcas en pugna, una es figurativa y la otra es denominativa. Se ha demostrado que la marca BAD BOY POWER DRINK pertenece a ABRAXAS y nadie más, claro que sabemos que la marca goza de reconocido prestigio, que por supuesto se debe única y exclusivamente al esfuerzo de su dueña, ABRAXAS ENTERPRISE S.A. Concluye solicitando la revocación del Acuerdo y Sentencia recurrido...”.

Al contestar el traslado que le fuere corrido, el Abogado Hugo Berkemeyer, representante de la accionante, expreso en su escrito obrante a fojas 349/357, en apretada síntesis cuanto sigue: “...El apelante sostiene que la marca no se comercializa en Paraguay por lo que no es famosa. La marca de mi mandante es NOTORIA Y FAMOSA en numerosos países, y en nuestro país. Hoy en día es impreciso sostener que al no ser comercializadas en nuestro país no es famosa, todos sabemos que existen numerosas marcas que por razones varias han dejado nuestro mercado, pero por ese hecho no han dejado de ser famosas, por ejemplo las carteras FENDI, SALVATORE FERRAGAMOS, LOUIS VITTON, GUCCI, estas marcas gozan de protección especial ya que en un mundo globalizado y con la presencia diaria de internet en nuestras vidas ya no podemos decir que fue pura casualidad el hecho que un tercero eligiera la misma denominación y la misma etiqueta para sus productos. Hemos presentado en la etapa probatoria los registros en numerosos países que acreditan que la marca BAD BOY pertenece a mi mandante, nuestra legislación protege al legítimo propietario de una marca y así lo han entendido nuestros Tribunales y la misma Corte Suprema de Justicia. Sostiene la adversa que ellos son dueños de la marca BAD BOY POWER DRINK y etiqueta clase 32, este registro se encuentra cuestionado en un

juicio de nulidad, conforme ha sido probado en autos, siendo que data del año 2003. Mi mandante es dueño de la marca BAD BOY desde el año 1.987 como quedo probado en autos con Reg. N° 1469124 de su país de origen, los Estados Unido, y la solicitante intenta apropiarse de la marca de mi mandante aprovechándose de la fama y notoriedad. Se olvida la solicitante que la firma PLATYPUS WEAR INC. ha presentado con anterioridad a la solicitud N° 17836 de fecha 6 de julio de 2.004, y la suya fue de fecha 22 de setiembre de 2.005, es decir mi mandante tiene un derecho de prelación. Deben rechazarse las solicitudes que contradicen los acuerdos internacionales firmados y ratificados por nuestro país. Concluye solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido...".

Por Auto Interlocutorio N° 3.608 de fecha 14 de noviembre de 2.012, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, resolvió: *"DECLARAR OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA en relación a los recursos interpuestos por el Abogado Ramón Rodríguez. TENER por contestado el traslado corridole al Abogado Ramón Rodríguez, en los términos del escrito obrante a fs. 363. AUTOS PARA RESOLVER los recursos interpuestos por el Abogado Sergio Coscia. ANOTESE..."*

Así las cosas, tenemos que el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, **"REVOCO"** la Resolución N° 223 de fecha 4 de julio de 2.008, dictada por el Director de la Propiedad Industrial, que resolvió: **"Art. 1) REVOCAR en todas sus partes la Resolución N° 546 de fecha 3 de julio de 2.007, dictada por la Sección de Asuntos Litigiosos. Art. 2° DISPONER la prosecución del trámites de registro de la marca "BAD BOY POWER DRINK", Clase 35, Expdte. N° 28.754/2.005, a favor de la firma ABRAXAS ENTERPRISES S.A."**

Al respecto cabe mencionar que las cuestiones marcarías no se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.

La cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea pasible de confusión al adquirir un producto o servicio, en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca.

La doctrina enseña que se debe evitar la coexistencia de marcas confundibles observando algunas reglas. Así, resultan más importantes las semejanzas que las diferencias, la protección del derecho adquirido o anterior a la pretendida inscripción de un derecho en expectativa. **El propósito fundamental consiste en proteger a los adquirentes evitándoles confusiones.**

Entrando a analizar el fondo de la cuestión planteada, debemos determinar si cabe o no la posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, **“MARCA FIGURATIVA” clase 25 (Registro N° 191.347) y “BAD BOY” clase 25 (Solicitud N° 17.836) y “BAD BOY POWER DRINK” clase 35 (solicitada).**

Antes de entrar a debatir la posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, estimo prudente predeterminedar, que en el caso de marras, la accionante es propietaria de la marca “BAD BOY”, habiendo registrado en nuestro país el signo característico de la misma como **“MARCA FIGURATIVA”** en la clase 25, y así también habiendo depositado la solicitud de registro de su marca **“BAD BOY”** para la clase 25. Esta Alta Magistratura no pone en duda, el carácter de **“MARCA NOTORIA”**, de la figura y denominación de la accionante, pues la misma posee notoriedad en sector pertinente de consumo, específicamente en el sector de prendas de vestir, situación que entre otras, se desprende de las instrumentales glosadas a autos.

Las marcas notorias, se encuentran contempladas en el Art. 6 bis del Convenio de París (*legislación aplicable en virtud a la Ley N°*

300/94), que expresa: *“Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta”*.

Habiendo establecido el carácter de la marca “BAD BOY” en este caso en particular, a los efectos de fijar que la misma cuenta con una protección especial por este hecho, debemos tener en cuenta que el cotejo con otras marcas susceptibles de causar confusión debe ser más riguroso, así también pasamos a exponer lo que establece la Ley N° 1.294/98, regla cuanto sigue: **Art. 2o. - No podrán registrarse como marcas:** *“...a) Los signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden público, a la moral y a las buenas costumbres y aquellos que puedan inducir a engaño o confusión al respecto a la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud y finalidad del empleo de los productos o servicios de que se trate; g) Los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo; ...i) Los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero...”*.

La norma legal establece que ante la posibilidad de confusión, no procede el registro de una marca, y así también prohíbe el registro por parte de terceros de quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero. Me adelanto en expresar que la solicitud de registro, de la marca hoy solicitada, colisiona frontalmente con la Legislación vigente en Propiedad Intelectual, individualizada en los párrafos que anteceden.

A través del tiempo, la jurisprudencia y la doctrina han desarrollado ciertos criterios generales que ayudan en la apreciación de la similitud. El primero de ellos, y acaso el más importante, es que los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-flexiva. El segundo es que cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle. (*Luis Eduardo Bertone – Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas”, Tomo II, 1.989 Editorial Heliasta S.R.L., Pag. 42*).

Analizadas en conjunto las marcas en pugna, “MARCA FIGURATIVA”, “BAD BOY” reconocida como notoria en el sector pertinente de consumo, y la marca “BAD BOY POWER DRINK” (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, llegó a la conclusión que la marca solicitada, es susceptible de causar confusión con la marca de la accionante, por las razones que pasare a exponer.

En el campo gráfico y fonético, encuentro que la marca solicitada “BAD BOY POWER DRINK” es susceptible de causar confusión con la marca de la accionante, por el hecho que existe una identidad total con la marca notoria, en las palabras “BAD BOY”; siendo también esta denominación, directamente asociada a la marca figurativa que ya posee registrada la accionante en nuestro país, cuyo carácter es notorio en el sector pertinente de consumo.

De concederse la marca solicitada podría producirse la dilución de la marca registrada, al respecto mencionamos: *“La dilución de un signo marcario, la protección de los productos no radica en que la confusión pueda darse en comprar un producto por otro, sino en que el consumidor pueda creer que ambos productos diferentes tienen un mismo origen común o un idéntico control de calidad, situación que dañara la marca notoria – con relación a su capacidad distintiva – y a su propietario (quien puede ser víctima de la mala calidad o imagen producida por el tercero que la emplea)”*. (Zuccherino y Mitelman, *“Marcas y Patentes en el Gatt”* Pág. 135).

Como ya lo he señalado, *“BAD BOY”* y su *“MARCA FIGURATIVA”* aparecen con distinción, es decir, es conocida por la totalidad de las personas que se encuentran dentro del sector pertinente de consumo. En el mismo sentido, cabe resaltar que el hecho, que la marca solicitada lleve el agregado de *“POWER DRINK”* en este caso en particular no otorga suficiente distintividad en la marca solicitada, ya que a criterio de esta Magistratura la parte más resaltante de la marca solicitada es *“BAD BOY”*, siendo el agregado un indicativo de un tipo de bebida.

Todo esto en concordancia con lo expresado por la Ley Nº 1.294/98, que en su artículo 15 que expresa: *“El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos”*.

Agrego que, tal como dijera al votar en el Acuerdo y Sentencia Numero: 1.593 de fecha 27 de diciembre de 2.006, en la causa: *“JAGUARS CARS LIMITED C/ RES. Nº 362 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 1996 DEL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD*

INDUSTRIAL Y LA N° 160 DEL 3 DE ABRIL DE 2000, DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO". Las marcas notorias constituyen una excepción a la regla de especialidad de la marca, es decir, no solo merecen una protección limitada a los productos o servicios para los cuales fueron registrados, y productos o servicios similares, sino que incluso gozan de una protección extendida a bienes que no tienen relación de vecindad con los designados en los respectivos registros. (*Ver Derechos de Marcas, Tomo II, Luís Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas*).

En este sentido al encontrarnos con una marca notoria como "BAD BOY", la misma merece una protección extendida a bienes y servicios para lo cual no han sido registrados, es decir, una marca notoria no necesita registrarse en todas las clases o la mayoría de estas, pues posee una protección amplia, con carácter de excepción a la regla de especialidad. Ante esta interferencia, el principio de especialidad debe ceder, de modo que se asegure la prevalecía real de los fines que persigue la Ley de Marcas: la tutela del público consumidor y el amparo de sanas prácticas comerciales, lo cual sólo es posible evitando la confusión directa e indirecta de marcas y productos, requisito imprescindible para el buen orden del ámbito mercantil, industrial y de producción de servicios.

En resumen, de todo lo señalado en los párrafos que anteceden, llegó a la conclusión que la marca de la accionante, por su carácter, merecen una protección especial, amparada por Ley de Marcas N° 1.294/98 y el Convenio de Paris; y dada la posibilidad de confusión, debida a las similitudes entre las marcas en pugna, estimo que no procede la concesión de la marca "BAD BOY POWER DRINK", clase 35, a la firma ABRAXAS ENTERPRISES S.A., dado que se encuadra en las prohibiciones relatadas a lo largo de los párrafos que anteceden.

En el supuesto caso de conceder el registro solicitado, el mismo implicaría la posibilidad de una grave consecuencia que

pudiera acarrear en ese segmento del mercado el riesgo, que el consumidor crea que con dicha marca se está ofreciendo una mercadería o servicio de mejor calidad, (porque la marca alude a ello), aun cuando no sea así. El consumidor al adquirir el producto creerá que tienen una misma procedencia y lo comprará, llevado por el hecho de tener una experiencia satisfactoria con el producto con el que se confunde.

Se trae a colación los siguientes fallos en los cuales la Sala Penal de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia ya se ha expedido sobre la Protección especial de las marcas notorias: *“Acuerdo y Sentencia N° 360 de fecha 17 de mayo de 2013, Acuerdo y Sentencia N° 562 de fecha 19 de junio de 2.012, Acuerdo y Sentencia N° 744 de fecha 2 de septiembre de 2.008, Acuerdo y Sentencia N° 624 de fecha 22 de agosto de 2.011, Acuerdo y Sentencia N° 2.208 de fecha 11 de diciembre 2.012.*

En mérito a todo lo expuesto, llego a la conclusión que el Acuerdo y Sentencia N° 23 de fecha 22 de marzo de 2.010, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala debe ser CONFIRMADO in tottum, como lógico corolario, el acto administrativo recurrido debe ser revocado, y no se debe dar trámite a la concesión del registro de marca solicitada.

En cuanto a las costas las mismas deberán ser impuestas a la perdidosa en virtud a lo establecido por los arts. 192, 203. Inc. A), y 205 del Código Procesal Civil. **ES MI VOTO.**

A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS LUIS MARIA BENITEZ RIERA Y SINDULFO BLANCO, DIJERON: Que se adhieren al Voto de la Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por ante mí de que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: 975.

Asunción, 13 de Agosto de 2.013.

VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden, la Excelentísima;

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL

RESUELVE:

- 1) **DESESTIMAR** el recurso de nulidad.
- 2) **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 23 de fecha 22 de marzo de 2.010, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, y en consecuencia;
- 3) **REVOCAR** el acto administrativo impugnado, la Resolución N° 223 de fecha 4 de julio de 2.008, dictada por el Director de la Propiedad Industrial, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución.
- 4) **COSTAS** a la perdidosa.
- 5) **ANOTESE** y notifíquese.

Ante mí:

MINISTROS: SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUIS MARIA BENITEZ RIERA.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial.

10- ACUERDO Y SENTENCIA N° 1132 DEL 9 DE SETIEMBRE DE 2013. EXPEDIENTE: “LABORATOIRE GARNIER & CIE CONTRA RESOLUCIÓN N° 398 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2003 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.

Ley N° 1.294/98 en su art. 2, Inc. e). Solicitud de registro de la marca COLOR RESIST para amparar productos de la clase 3.

MARCA DE FÁBRICA. Requisitos para el registro de marcas. Marca descriptiva. Denominación genérica.

La marca que pretende su inscripción, “COLOR RESIST”, consta de dos vocablos comunes donde uno de ellos es genérico (color se trata de un sustantivo) y otro descriptivo (resist se trata de un adjetivo, que en su conjunto no hacen más que calificar y describir alguna característica del producto sin originalidad ni novedad, procede la confirmación de la resolución recurrida.

MARCAS DE FÁBRICA. Denominación genérica.

Una denominación es genérica respecto de un producto o servicio cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa el género al que pertenece el producto o servicio de que se trate, dado que el carácter genérico del signo debe desprenderse del significado que este tiene para los consumidores en el lenguaje común y en las costumbres constantes del comercio, dado que la prohibición concerniente a los signos genéricos no puede ser subsanada en ningún caso (prohibición absoluta).

MARCAS DE FÁBRICA. Riesgo de confusión

En el caso, se corre el riesgo de que el consumidor crea con dicha designación se está ofreciendo una mercadería o servicio de mejor calidad

(porque la marca alude a ello), aún cuando el mismo no sea así (voto de la Dra. Pucheta).

FALLO RELACIONADO: A y S No. 1157 de fecha 4 de Octubre de 2006.

ACUERDO Y SENTENCIA N°: Mil ciento treinta y dos.

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil trece, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los **Dres. LUIS MARIA BENITEZ RIERA, ALICIA PUCHETA DE CORREA Y MIGUEL OSCAR BAJAC** por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: *“LABORATOIRE GARNIER & CIE / RESOLUCION No 398 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2003 DICT. POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”*, a fin de resolver los Recursos de Nulidad y Apelación contra el Acuerdo y Sentencia N° 264 de fecha 12 de Octubre de 2011, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.

CUESTIONES:

¿Es nula la Sentencia apelada?

En caso contrario, ¿Se halla ella ajustada a derecho?

Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: **LUIS MARIA BENITEZ RIERA, ALICIA PUCHETA DE CORREA Y SINDULFO BLANCO.**

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA dijo: Que, el Abogado Wilfrido Fernández, en representación de la parte actora, Laboratoire Garnier & Cie, se presenta mediante escrito de fs. 138/140 a desistir expresamente del recurso de nulidad interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 63

de fecha 19 de julio de 2010 y su aclaratoria el Acuerdo y Sentencia No 264 de fecha 12 de Octubre de 2011, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, consecuentemente, corresponde tenerlo por desistido de dicho recurso. ES MI VOTO.

A su turno los **Dres. PUCHETA DE CORREA Y BLANCO**, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA prosiguió diciendo: Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, hagamos una breve síntesis de las actuaciones que sirvieron de base para la presente litis. Así tenemos que en fecha 21 de marzo de 2002, el Abogado Wilfrido Fernández, en representación de Laboratoire Garnier & Cie. Se presentan ante la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio a solicitar el registro de la marca "COLOR RESIST" en la clase 3, tipo de marca D. Luego de los trámites de rigor, el Jefe de la Sección Marcas de la Dirección de la Propiedad Industrial dicta la Resolución No 21 de fecha 9/03/2003 por la cual resuelve rechazar la solicitud de registro de la marca "COLOR RESIST", argumentando que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de marcas. Esta resolución es apelada por el representante legal de Laboratoire Garnier & Cie en fecha 31/03/2003. Este recurso es estudiado y resuelto por Resolución No 398 de fecha 26/09/2003 emanada de la Dirección de la Propiedad Industrial dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, que en su artículo 1 resuelve confirmar en todas sus partes la Resolución No 21 del 9/03/2003 dictada por la Sección Marcas y en su artículo 2 dispone rechazar la solicitud de registro de la marca "COLOR RESIST", clase 3, a nombre de la firma Laboratoire Garnier & Cie.

QUE, mediante escrito de fs. 38/42 el Abogado Wilfrido Fernández, en representación de la firma Laboratoire Garnier & Cie,

se presenta en fecha 20/10/2003 a deducir demanda contencioso administrativa contra la Resolución No 21 del 9/03/2003 dictada por la Sección Marcas y la Resolución No 398 de fecha 26/09/2003 emanada de la Dirección de la Propiedad Industrial.

QUE, una vez trabada la litis y luego de los trámites de rigor, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala dicto el Acuerdo y Sentencia No 264 de fecha 12/10/2011 (fs. 126/132), por el cual resuelve 1) no hacer lugar a la demanda contencioso administrativa deducida por la firma Laboratoire Garnier & Cie contra la Resolución No 21 del 9/03/2003 dictada por la Sección Marcas y la Resolución No 398 de fecha 26/09/2003 emanada de la Dirección de la Propiedad Industrial, 2) confirmar dichas resoluciones y 3) imponer las costas a la perdidosa basado en el art. 192 del CPC.

QUE, el actor, argumenta a lo largo del juicio que, la marca de la cual solicita su registro, no es una marca genérica ni descriptiva, sino original y novedosa, pues no es una designación necesaria, usual o calificativa para describir productos de la clase 3, que se trata a lo sumo de una marca evocativa que permite al consumidor comprender que le producto está vinculado a la resistencia de algún color, pero no lo describe. Agrega que color resist está compuesto por dos vocablos comunes pero que al ser usados conjuntamente adquieren suficiente distintividad. Manifiesta que la DPI al rechazar la marca citada incurrió en argumentos opuestos ya que en oportunidades anteriores concedió el registro a marcas que tampoco debieron ser admitidas. Con respecto al Acuerdo y Sentencia No 264 de fecha 12/10/2011, hoy recurrido, argumenta que el mismo se limita nada más a citar los artículos de la Ley de Marcas y del Convenio de Paris sin da fundamento alguno sobre la aplicación de dichos artículos. Que evita explicar porque la marca no es novedosa o genérica y que cita doctrina que no aporta al tema debatido en autos.

QUE, por su parte, la parte demandada, el ministerio de Industria y Comercio, al contestar la expresión de agravios

argumento que tanto las Resoluciones No 21 del 9/03/2003 dictada por la Sección Marcas y la No 398 de fecha 26/09/2003 emanada de la Dirección de la Propiedad Industrial, como el Acuerdo y Sentencia No 264 de fecha 12/10/2011 dictada por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, fueron dictadas conforme a derecho y tuvieron basamento en la Ley 1294/98 de marcas. Agrega que “color” es un término genérico y que “resist” es una cualidad que puede estar agregada o presente en cualquier producto, por lo tanto no puede estar monopolizado por una sola marca. Dice que la marca solicitada no tiene el requisito fundamental del carácter distintivo y que el recurrente la tenga registrada en otros países no le otorga privilegios para que se oficio sea registrada en nuestro país. Finaliza diciendo que la marca solicitada esta incurso dentro de las prohibiciones establecidas en la Ley 1294/98.

QUE, del análisis de las constancias de autos y de lo precedentemente expuesto, el meollo de la cuestión se circunscribe a dilucidar si la marca que pretende su inscripción, “COLOR RESIST”, reúne o no los requisitos establecidos en la ley que rige la materia.

Cabe señalar, para la mejor comprensión del conflicto, que la clase 3 tiene como especialidad: perfumes, aguas de tocador, geles, sales de baños y duchas sin usos médicos, jabones de tocadores, desodorantes para el cuerpo, cosméticos, tales como cremas, leches, lociones, geles y talcos para la cara, el cuerpo y las manos, preparaciones para el sol (productos cosméticos), preparaciones de maquillaje, champues, geles, sprays, mousses y bálsamos para moldear el cabello y para su cuidado, lacas para el pelo, preparaciones para colorear y de colorear el cabello, preparaciones para rizos y rulos permanentes, aceites esenciales comprendidos en la clase internacional 3 (tres) del Decreto Reglamentario No 22.365/98.

En ese sentido, teniendo como parámetro lo establecido en la Ley 1294/98 de Marcas, pasamos a analizar la marca que pretende su inscripción, “COLOR RESIST”, y podemos concluir que se trata

efectivamente de dos vocablos comunes (tal como dijo la actora), donde sin embargo uno de ellos es genérico (color – se trata de un sustantivo) y otro descriptivo (resist = resistente – se trata de un adjetivo). Ambos signos o palabras en su conjunto no hacen más que calificar y describir alguna característica del producto. Además de ello considero que no posee originalidad ni novedad, por lo que no resulta distintiva. A este respecto, el **Artículo 2 de la Ley 1294/98 establece que:** *“No podrán registrarse como marcas:.... e) los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio...”*. Una denominación es genérica respecto de un producto o servicio cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa el género al que pertenece el producto o servicio de que se trate. El carácter genérico del signo debe desprenderse del significado que este tiene para los consumidores en el lenguaje común y en las costumbres constantes del comercio, de forma que si el signo en cuestión es utilizado de manera generalizada o extendida por los participantes en el mercado estamos ante un caso de signo genérico que pretende ser una marca inscrita. Nótese que, según la legislación aplicable al caso, la prohibición concerniente a los signos genéricos no puede ser subsanada en ningún caso (prohibición absoluta).

QUE, por otro lado, la parte actora se contradice al afirmar que la marca de la cual pretende su inscripción es novedosa, pues para fundamentar dicho aserto admite que existen otras marcas con las mismas características que la suya. En este sentido, si bien durante todo el juicio sostuvo que existen otras marcas que poseen una estructura similar a la suya, solo se limitó a mencionar este hecho sin probarlo en forma efectiva con pruebas que apuntalen sus argumentos. Siendo así, dichos argumentos no pueden ser tomados como elementos de juicio a la hora de decidir la cuestión.

Consecuentemente, por lo precedentemente analizado y en base a las prescripciones legales citadas, corresponde confirmar el

Acuerdo y Sentencia N° 264 de fecha 12 de octubre de 2011, dictado por el Tribunal de Cuentas Primera Sala. En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas al perdedoso (artículo 203 inc. a) del C.P.C.). **ES MI VOTO.**

QUE, A SU TURNO, LA MINISTRA DRA. ALICIA PUCHETA DE CORREA DIJO:

RECURSO DE NULIDAD: Me adhiero al voto del Ministro Preopinante Luis María Benítez Riera, por los mismos fundamentos. **ES MI VOTO.**

RECURSO DE APELACION: Me adhiero al voto del Ministro Preopinante Luis María Benítez Riera, por los mismos fundamentos y, agrego: En el supuesto caso de aceptar el registro solicitado por la firma LABORATOIRE GARNIER & CIE., la misma implicaría la grave consecuencia que pudiera acarrear en el mercado el riesgo que el consumidor crea que con dicha designación se está ofreciendo una mercadería o servicios de mejor calidad (porque la marca alude a ello), aun cuando el mismo no sea así.

De esta manera se advierte que es correcto el criterio empleado por el Organismo administrativo; luego confirmado por el Tribunal de Cuentas; para fundamentar la denegatoria del registro, cuando se manifestó que la denominación peticionada carecía de originalidad y distintividad.

Se trae a colación el siguiente precedente, en el cual se analizó una situación similar al caso de marras: Acuerdo y Sentencia No. 1157 de fecha 4 de octubre de 2006, expediente: "JOHNSON & JOHNSON C/ RES No 455 DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2003, DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL". **ES MI VOTO.**

Que a su turno, el Ministro **Dr. MIGUEL OSCAR BAJAC A.**, manifiesta que se adhiere a los votos que anteceden por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante mí que lo certifica quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

ACUERDO Y SENTENCIA N° 1132

Asunción, 9 de septiembre de 2013.

VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL

RESUELVE:

- 1) **TENER POR DESISTIDO** al recurrente del recurso de nulidad interpuesto.
- 2) **NO HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto por el Abogado Wilfrido Fernández, en representación de la parte actora, la firma Laboratoire Garnier & Cie, y en consecuencia;
- 3) **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 264 de fecha 12 de octubre de 2011, dictado por el Tribunal de Cuentas Primera Sala, de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente Resolución.
- 4) **IMPONER** las costas a la perdedora.
- 5) **ANOTAR** y notificar.

MINISTROS LUIS MARIA BENITEZ RIERA, ALICIA PUCHETA DE CORREA Y MIGUEL OSCAR BAJAC.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

11. ACUERDO Y SENTENCIA N° 1137 DEL 9 DE SETIEMBRE DE 2013. EXPEDIENTE: “COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. CONTRA RESOLUCIÓN N° 123 DEL 26 DE MARZO DE 2007 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.

MANTECOP clase 30 (registro, base de la oposición), vs *MANTECOL MEGA SPLIT* clase 30 (solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FÁBRICA. Prolongación de registro de marca.

El término MANTECOL solicitado ya es propiedad de la demandada y el nuevo agregado MEGA SPLIT constituye sólo una prolongación de una marca adecuadamente protegida, otorgándole suficiente distintividad y novedad y posibilidad de coexistencia pacífica con otras marcas, procede la confirmación de la resolución.

FALLOS RELACIONADOS: A y S N° 455 de fecha 29 de Junio de 2011. A y S N° 1896 de fecha 28 de Diciembre de 2004. A y S N° 690 de fecha 19 de Setiembre de 2011. A y S N° 1178 del 18 de Setiembre de 2013.

ACUERDO Y SENTENCIA N°: Mil ciento treinta y siete.

Asunción, septiembre 9 de 2013

1ª) ¿Es nula la Sentencia apelada?

2ª) En caso contrario, ¿se halla ajustada a Derecho?

1ª CUESTIÓN: El DR. BLANCO dijo: El Abog. H. B. no se expidió respecto al Recurso de Nulidad y verificados los términos autorizados por los arts. 113 y 404 del CPC, no se observan en la sentencia recurrida vicios o defectos que justifiquen la declaración de

oficio de su nulidad. En consecuencia corresponde desestimar este recurso. Es mi voto.

Los **DRES. PUCHETA DE CORREA Y BENÍTEZ RIERA** manifestaron: Adherirse al voto del Ministro preopinante por sus mismos fundamentos.

2ª CUESTIÓN: EL DR. BLANCO dijo: Por Ac. Y Sent. N° 487 de fecha 10 de julio de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: “1.- No hacer lugar a la presente acción contenciosa administrativa, planteada por la Compañía Paraguaya de Levaduras S.A, y en consecuencia. 2.- Confirmar la Res. N° 123, de fecha 26 de marzo de 2007, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial. 3.- Imponer las costas, a la perdidosa, la parte actora. 4.- Notificar, anotar, registrar y remitir copia de la resolución a la Excma. Corte Suprema de Justicia”.

Contra dicho Acuerdo y Sentencia, expuso agravios el Abog. H. T. B., representante de la parte actora Compañía Paraguaya de Levaduras S.A, sintéticamente que; la resolución recurrida basó sus argumentos en que no existía parecido en vocablos de los productos cotejados, que existe distintividad suficiente en el nuevo producto, y consecuentemente refuta invocando el art. 15 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, que faculta a todo aquel que tenga inscripta una marca a su nombre a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre productos, y que esta marca solicitada es bastante confundible con la marca de su mandante. Siguió alegando que, la atención debe basarse en el elemento protagónico a ser confrontado, en este caso la palabra MANTECOL MEGA SPLIT marca solicitada, directamente evocadora de la marca MANTECOP registrada por la actora, y que el público no dudará en creer que se trata de un producto fabricado por su mandante. Entre otros, hace referencia al Derecho Adquirido, el hecho de tener registrada no exime la necesidad de evaluar precisamente las circunstancias reales que rodean al caso. La firma

COPALSA y sus marcas son muy conocidas en nuestro país y esta marca argentina está causando confusión y asociación con marcas de su mandante, es por eso que se opusieron al registro de otra marca que produciría este mismo inconveniente prohibido por Ley. En cuanto a las costas, impuestas a la perdidosa, se agrava porque efectivamente se trata de una cuestión opinable frente a la Ley de Marcas y que depende de la apreciación subjetiva del Juzgado. Peticiona revocar el Ac. y Sent. N° 487 de fecha 10 de julio de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas Primera sala, (in extenso a fs. 228/232).

Contesta la expresión de agravios, el Abog. W. F., representante de CADBURY STANI ADAMS ARGENTINA S.A., y transcribiendo en resumida síntesis que; la recurrente no cumplió ninguno de los dos extremos necesarios para cumplir con el art. 419 del CPC (estudio razonado de la resolución recurrida y demostración argumentada y lógica de sus errores o vicios). La actora se limita a decir que la resolución del a quo es un agravio a los derechos de su parte y que la misma debe ser revocada. VV.EE el recurso de apelación no debe ser utilizado para expresar en términos generales una simple opinión contraria o un desacuerdo contra la resolución recurrida. En otro punto, sostiene que, la resolución se ajusta a derecho por fundarse en argumentos válidos que demuestran la inexistencia de impedimentos para el registro de MANTECOL MEGA SPLIT, dentro de todo lo expuesto por la actora se rescata que la misma considera MANTECOL MEGA SPLIT y MATECOP marcas muy similares, teoría que se encuentra muy alejada de la verdad, como correctamente lo ha entendido el Tribunal de Cuentas, que las marcas son claramente distinguibles, y transcribe parte de los fundamentos, “si bien la marca solicitada, MANTECOL MEGA SPLIT comparte los vocablos MA-TE-CO con la marca registrada, con la diferencia que en la marca solicitada los vocablos se encuentran separados por una consonante, la “N” y al final le agregan otra letra más que la “L”, y en la ya registrada se le agrega además una letra, la “P”. Aparte de poseer otros agregados al nombre como lo son

“MEGA SPLIT”, lo que le otorga la capacidad distintiva suficiente, y la hace claramente distinguible en el mercado para los consumidores...”.

Contesta la expresión de agravios, la Abog. E. R. D. y R. R., representante del Ministerio de Industria y Comercio, y afirman en resumidas que: el Ac. y Sent. N° 487 de fecha 10 de julio de 2012, resuelto por el inferior, fueron dictados conforme a derecho y tuvo su basamento en la Ley N° 1294/98 de Marcas y demás disposiciones marcarias establecidas. Que, en segundo término esta representación comparte plenamente la Resolución dictada por el inferior en el sentido que la Denominación solicitada “MANTECOL MEGA SPLIT” en la clase (30) tiene un carácter distintivo propio y lícito que no lesiona las Normas Legales hoy en plena vigencia que como es sabido y aceptado tanto por la Doctrina como por la jurisprudencia, que cuando una marca posee un significado conceptual propio este plano comparativo prevalece por encima de los demás, puesto que los Consumidores podrán recordar más fácilmente esta palabra sin causar ningún tipo de confusión, resaltando además que la Marca Solicitada posee distintividad y especialidad que resulta distinta con relación a la opuesta “MANTECOP” registrada, por la que corresponde en consecuencia confirmar el Acuerdo y Sentencia hoy recurrido por corresponder en derecho, (fs. 245/247).

De conformidad al fundamento del Tribunal de Cuentas, Primera Sala, en el estudio del presente expediente; se concluyó que; al hacer la comparación en conjunto entre las marcas MANTECOP clase 30 (registrada) propiedad de la firma Compañía Paraguaya de Levaduras Sociedad Anónima y la marca MANTECOL MEGA SPLIT, clase 30, solicitada por la firma CADBURY STANI SAIC, resulta evidente que entre la marca solicitada y la marca registrada, existen notorias diferencias en los planos visual, gráfico, ortográfico y fonético que las vuelven inconfundibles entre sí por lo que esta judicatura vota por no hacer lugar a la demanda y confirmar la Res. N° 123 de fecha 26 de marzo de 2007 dictada por la Secretaria de Asuntos

Litigiosos y la Res. N° 410 del 11 de setiembre de 2007, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial.

Que, esta Sala Penal constata con los documentos agregados a autos, que la firma CADBURY STANI SAIC solicitó a su nombre el registro de la marca “MANTECOL MEGA SPLIT” en fecha 24 enero de 2006, para productos de la clase 30. La marca registrada “MATECOP”, clase 29 y 30, propiedad de la Compañía Paraguaya de Levaduras S.A, COPALSA, dedujo oposición al registro, fs. 28, 30.

Corroboramos que, en la Res. N° 123 de fecha 26 de marzo de 2007 dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, se consideró que la denominación MANTECOL ya se encuentra oportunamente registrada para distinguir productos de la Clase 30 y coexiste pacíficamente con las firmas oponentes, por lo que el agregado de “MEGA SPLIT”, no es otra cosa que la prolongación de una marca notoria y famosa ya registrada con anterioridad, y entre otros declara improcedente las oposiciones y dispone prosecución del trámite de registro de la marca MANTECOL MEGA SPLIT, clase 30, (agregada a fs. 109/111), y cuyos Registros se detallan títulos de marcas expedidos por el Ministerio de Industria y Comercio: Renovación N° 300444 del Registro N° 198.130, clase 30 y Renovación N° 300443 del Registro N° 198.129 clase 29, ambas denominación “MANTECOL”, (a fs. 162/165 del expediente).

Al analizar la marca solicitada “MANTECOL MEGA SPLIT” tenemos que la misma utiliza el término “MANTECOL”, que ya es propiedad de la demandada con vencimiento a la fecha 10 de abril de 2017, y que el nuevo agregado “MEGA SPLIT”, le otorga suficiente distintividad y variedad con respecto a otros de la misma línea, sosteniendo el Principio general del derecho marcario establece que las marcas deben ser analizadas como un todo, teniendo en cuenta cada uno de los elementos que la constituyen en su conjunto.

La porción más distintiva de la marca solicitada es

“MANTECOL”, marca registrada con anterioridad y por ende con derechos adquiridos sobre dicha denominación, inscrita en la clase 29 y 30, de coexistencia pacífica con otras marcas registradas MEGA, SPLIT, (a fs. 29), y que la marca MANTECOL “MEGA SPLIT” en la clase 30 efectivamente constituye la prolongación de una marca adecuadamente protegida, con derechos adquiridos y sólo compone una variedad de las ya conocidas golosinas “MANTECOL”, que en su conjunto conforma una marca con sustantividad propia suficiente, por tanto, reúne las cualidades de novedad, especialidad y distintividad necesarias para su registro.

Se trae a colación los siguientes fallos jurisprudenciales en los cuales esta Alta Magistratura una ha sostenido la posibilidad de coexistencia de marcas que no causen confusión directa, ni indirecta en el consumidor: “Ac. y Sent. N° 455 de fecha 29 de junio de 2011, Ac. y Sent. N° 1896 de fecha 28 de diciembre de 2004”, y el “Ac. y Sent. N° 690 de fecha 19 de setiembre de 2011 en el expediente: “Luis Meneleo Insfrán Cabrera c. Res. N° 123 del 26 marzo 2007, de la Secretaria de Asuntos Litigiosos y Res. N° 410 del 11 setiembre de 2007 dictado por la Dirección de la Propiedad Industrial.

Por tanto, corresponde confirmar el Ac. y Sent. N° 487 de fecha 10 de julio de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala y con la imposición de las costas a la parte perdedora, de conformidad a lo establecido en el art. 192 del CPC. Es mi voto.

Los DRES. PUCHETA DE CORREA Y BENÍTEZ RIERA manifestaron: Adherirse al voto del Ministro preopinante por sus mismos fundamentos, así votaron.

Por los méritos del Acuerdo que antecede, la **Excma.**

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL.

RESUELVE:

- 1- **DECLARAR** desierto el Recurso de Nulidad.
- 2- **NO HACER LUGAR** al Recurso de Apelación interpuesto por el Abog. H. B. y, en consecuencia, confirmar el Ac. y Sent. N° 487 de fecha 10 de julio de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.
- 3- **IMPONER** las costas a la perdidosa.
- 4- **ANOTAR, REGISTRAR Y NOTIFICAR.**

MINISTROS: SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUIS MARIA BENITEZ RIERA.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial.

12- ACUERDO Y SENTENCIA N° 1561 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013. EXPEDIENTE: “CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT CONTRA RESOLUCIÓN N° 373 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2008 DICTADA POR LA SECCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCIÓN N° 158 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2009 DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (DPI)”.

CONTINENTAL, registrada en varias clases vs CONTINENTAL Y ETIQUETA, clase 17 (solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FÁBRICA. Distintividad. Marca notoria.

Las marcas en pugna no provocan una sensación espontánea de semejanza capaz de suscitar equívocos, pues aunque compartan la misma palabra, existen diferencias como la etiqueta con la imagen de un caballo de la solicitante y la tipografía, que otorgan el elemento de distintividad, además de que se trata de una marca internacional conocida y registrada en otros países, procede la confirmación de la resolución recurrida.

ACUERDO Y SENTENCIA N°: Mil quinientos setenta y uno.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil trece, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los **Dres. LUIS MARIA BENITEZ RIERA, SINDULFO BLANCO Y ALICIA PUCHETA DE CORREA** por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: “**CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT C/ RESOLUCION No 373 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2008 DICT. POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCION No 158 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2009 DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**”, a fin de resolver los Recursos de Nulidad y

Apelación contra el Acuerdo y Sentencia N° 533 de fecha 15 de Diciembre de 2011, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

CUESTIONES:

¿Es nula la Sentencia apelada?

En caso contrario, ¿Se halla ella ajustada a derecho?

Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: **LUIS MARIA BENITEZ RIERA, ALICIA PUCHETA DE CORREA Y SINDULFO BLANCO.**

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA dijo: Que, tanto el Abogado Ramón Rodríguez, representante de la parte demandada, como el Abogado Jorge Darío Cristaldo, representante de la parte coadyuvante marca oponente, se presentan escrito mediante (fs. 299/300 y 301/314 respectivamente) a desistir expresamente del recurso de nulidad interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 533 de fecha 15 de diciembre de 2011, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, consecuentemente, corresponde tenerlos por desistidos de dicho recurso. **ES MI VOTO.**

A su turno los **Dres. PUCHETA DE CORREA Y BLANCO,** manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA dijo: Por Acuerdo y Sentencia No 533 de fecha 15 de diciembre de 2011, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió hacer lugar a la demanda contencioso administrativa interpuesta por la firma **CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT** y, en consecuencia, revocar las Resoluciones No 373 del 7/05/2008 dictada por la Secretaria de Asuntos Litigiosos y la No 158 de fecha

17/07/2009 dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, e impuso las costas a la perdidosa.

QUE, antes de entrar a estudiar el fondo de la cuestión debemos realizar una breve síntesis de las cuestiones administrativas que sirvieron de base a la presente litis. Así tenemos que en fecha 28/07/2005 se presenta ante la Dirección de la Propiedad Industrial dependiente del Ministerio de Industria y Comercio la firma **CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT**, a través de su agente Abog. Marta Berkemeyer, a solicitar el registro de la marca “Continental y etiqueta”, en la clase 17. En fecha 2/09/2005, se presenta el Agente Abog. Pastor Cristaldo Cabral, en representación del Sr. Ku Tzu Sheng, a deducir oposición contra la solicitud de registro de la marca solicitada. La oponente al fundar su oposición (fs. 65/71) argumento que, su representada es titular de la marca CONTINENTAL (inscritas en 26 clases diferentes) y que la marca cuyo registro se solicita es perfectamente idéntica a la marca de su mandante, dando lugar a confusión, lo que impediría que las mismas coexistan pacíficamente. Al respecto la Secretaria de Asuntos Litigiosos del Ministerio de Industria y Comercio dictó la Resolución No 373 de fecha 7/05/2008 (recurrida), por la cual resolvió declarar procedente y hacer lugar a la acción deducida por el Sr. Ku Tzu Sheng contra la firma **CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT** sobre oposición al registro de marca “CONTINENTAL y etiqueta”, clase 17 y rechazar la solicitud de registro de la marca solicitada. La firma **CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT** se presenta en fecha 21/05/2008 a interponer recurso de apelación contra la Resolución No 373 de fecha 7/05/2008, y fundamenta dicho recurso de apelación en fecha 1/09/2008. La Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio dicta la Resolución No 158 de fecha 17/07/2009 (recurrida) por la cual resolvió confirmar en todas sus partes la Resolución No 373 del 7/05/2008 dictada por la Secretaria de Asuntos Litigiosos y rechazar la solicitud de registro de la marca

“CONTINETAL y etiqueta” clase 17 de la firma CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT.

QUE, ya en sede jurisdiccional, la firma CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT se presenta ante el Tribunal Contencioso Administrativo Segunda Sala en fecha 3/09/2009 (fs. 28/35) a deducir demanda contencioso administrativa contra las Resoluciones No 373 de fecha 7/05/2008 dictada por la Secretaria de Asuntos Litigiosos y No 158 de fecha 17/07/2009 dictada por Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio; argumentando, entre otras cuestiones que no existe identidad entre las marcas pues la marca solicitada es mixta que identifica perfectamente el origen de los productos ofrecidos. Agregó que la marca CONTINENTAL de la adversa se encuentra coexistiendo con numerosas marcas que contienen dicho término y que la marca solicitada no reproduce a la registrada pues se trata de una marca famosa a nivel mundial. Luego de los trámites de rigor dentro del proceso contencioso administrativo, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, dictó el Acuerdo y Sentencia No 533 de fecha 15 de diciembre de 2011, hoy recurrido. El argumento del Tribunal se basa en que la firma CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT es dueña de una marca famosa y notoria, cumpliendo con los acuerdos internacionales como el Convenio de Paris ratificado por nuestro país y que la marca CONTINENTAL se halla registrada en numerosas ocasiones a nombre de distintos titulares.

QUE, contra esta decisión del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, interponen recurso de apelación tanto la parte demandada como la parte coadyuvante (marca oponente). Así, el Abogado Ramón Rodríguez, representante del Ministerio de Industria y Comercio, por escrito de fs. 299/300 argumenta que si bien es cierto el recurrente alega que la denominación solicitada constituye una marca notoria, la DPI en su carácter de juzgado con las potestades que le confiere la normativa en la materia y en defensa del interés público le asiste el efectivo derecho de salvaguardar al consumidor a fin de evitar que

incurra en confusión o asociación con respecto a la procedencia del producto a ser registrado ya que la misma puede constituir un nombre engañoso, por lo que la demanda debe ser rechazada. Por su parte, el Abogado Jorge Cristaldo, en representación del Sr. Ku Tzu Sheng, al fundar el recurso de apelación (fs. 301/314) argumenta que el Tribunal no tuvo en cuenta los derechos adquiridos de su mandante que tiene registrada desde el año 1988 la marca CONTINENTAL en la clase 17 y que de admitirse el registro de la marca solicitante habría confusión en el público consumidor creando esto una competencia desleal y violando los derechos y garantías consagrados en la Constitución y la Ley de Marcas. Agrega que la marca solicitada no es más que una reproducción total de la marca ya registrada a nombre de su representado y que la mayoría de los demás titulares de las marcas parecidas no tienen exclusividad por no poseer título vigente.

QUE, de lo precedentemente analizado y transcrito, resulta obvio que el meollo de la cuestión se circunscribe a resolver si la marca solicitada por la firma CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT (CONTINENTAL y etiqueta), y cuya inscripción debería hacerse en la clase 17, se presta o no a confusión frente a la marca oponente del Sr. Ku Tzu Sheng (CONTINENTAL) y si pudiera o no inducir al error en el público consumidor.

QUE, teniendo como parámetro lo establecido en la Ley 1294/98 de Marcas y entrando a examinar la cuestión, debo señalar como ya dijera en fallos análogos anteriores, que la esencia de la marca está en poder excluir a otros en el uso de marcas confundibles. El espíritu de la legislación marcaria, conforme la doctrina imperante, es el de evitar la confusión. Tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone acento así en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna. En el caso sub-examine ¿son las marcas en pleito confundibles?

QUE, para poder responder la pregunta precedente y para mejor apreciación y entendimiento de la cuestión, a continuación, pasamos a exhibir y confrontar, para luego analizar, la marca solicitante y la marca oponente.

Que, basándome en las características que adornan a las marcas en litigio, sostengo que es la totalidad del conjunto lo que debe ser objeto de análisis. Así, sabiendo que las cuestiones marcarias no se limitan a reglas preestablecidas sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable y, colocándome en el papel de público consumidor y contrastando las marcas en pugna, la primera impresión que me producen es que las mismas no son confundibles, aprehensión esta que se prolongó en los sucesivos cotejos que he realizado. Es decir la percepción de las marcas enfrentadas no me provoco una sensación espontanea de semejanzas capaz de suscitar equívocos entre ellas.

QUE, si bien ambas marcas comparten la misma palabra y resulta innegable la similitud, no es menos cierto que existen diferencias que las separan, una de ellas es que la marca solicitada (CONTINENTAL y etiqueta), es una marca mixta, que va acompañada de una etiqueta que la hace visualmente diferente de la marca oponente, pues muestra el dibujo o imagen de un caballo, y la otra es que la marca solicitada tiene una tipografía especial diferente a la de la marca oponente. Es así que sostengo que la marca solicitante goza del elemento de distintividad necesario que impediría al consumidor entrar en confusión.

QUE, por otro lado, y aunque a los apelantes no les parezca así, la marca solicitante, al ser una marca internacional y mundialmente conocida, inscrita ya en varios países además de su país de origen, goza de la protección de las normas que rigen la cuestión, que en este caso están contenidas tanto en la Ley 1294/98 De Marcas como en el Convenio de Paris, ratificado en nuestro país por

Ley 300/94, en su Artículo 6 quinquies Marcas: protección de las marcas registrada en un país de la Unión en los demás países de la Unión (cláusula "tal cual es").

Consecuentemente, podemos concluir sin temor a equívocos, que las marcas en pugna son inconfundibles, no existiendo perjuicio para que ambas marcas puedan coexistir pacíficamente.

QUE, por tanto, en base a las consideraciones precedentes y a las normas legales citadas, soy de parecer que el Acuerdo y Sentencia No 533 de fecha 15 de diciembre de 2011, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debe ser confirmado. En cuanto a las costas en esta instancia, las mismas deberán ser impuestas al perdedor, en virtud a lo establecido en el artículo 192 del CPC. ES MI VOTO.

Que a su turno, los Dres. **PUCHETA DE CORREA Y BLANCO**, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante mí que lo certifica quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

ACUERDO Y SENTENCIA N° 1561

Asunción, 22 de noviembre de 2013.

VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL

RESUELVE:

1) TENER POR DESISTIDOS a los recurrentes del Recurso de Nulidad.

2) **NO HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto por el Abogado Ramón Rodríguez, representante del Ministerio de Industria y Comercio y por el Abogado Jorge Cristaldo, representante del Sr. Ku Tzu Sheng, y en consecuencia;

3) **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 533 de fecha 15 de diciembre de 2011, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente Resolución.

4) **IMPONER** las costas a la perdidosa.

5) **ANOTAR** y notificar.

MINISTROS: LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, ALICIA PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

**ACUERDOS Y SENTENCIAS
AÑO 2014**

2014

1. ACUERDO Y SENTENCIA N° 98 DEL 14 DE MARZO DE 2014. EXPEDIENTE: “LUIS MENELEO INSFRAN CABRERA CONTRA RESOLUCIÓN N° 482 DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2008 DICTADA POR LA SECCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCIÓN N° 196 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2009 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.

MANTECOSA HETERE I - LA MANTECOSA, clase 29 (registros, base de la oposición) vs. **MANTECOL MEGA POWER**, clase 30 (solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FÁBRICA. Clases diferentes. Aspectos gráfico, ortográfico y fonético.

Entre la marca registradas y la marca solicitada, existen notorias diferencias en el plano general, entre ellas hay clases diferentes la 29 y 30, y en lo visual, gráfico, ortográfico y fonético que las vuelven inconfundibles entre sí, que pueden convivir pacíficamente, y no genera confundibilidades con el público consumidor, concluyendo que existen méritos suficientes para que pueda ser registrada como una marca nueva por no estar incurso dentro de las prohibiciones establecidas en el Artículo 2° de la Ley de Marcas N 1294/98, por tanto se confirma la resolución recurrida.

FALLOS RELACIONADOS: CSJ. A y S N° 455 de fecha 29 de Junio de 2011, A y S N° 1.896 de fecha 28 de Diciembre de 2.004, y A y S N°690 de fecha 19 de Setiembre de 2.011.

ACUERDO Y SENTENCIA N°: Noventa y ocho.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los catorce días, del mes de Marzo del año dos mil catorce, estando reunidos en su Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los señores Ministros SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUIS BENITEZ RIERA, por Ante mí, la Secretaria autorizante se trajo a estudio el Expediente

“LUIS MENELEO INSFRAN CABRERA C/ RES. N° 482 de fecha 05-06-08, DICTADA POR LA SECCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RES. N° 196 de fecha 24-07-09 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por la Parte Actora contra el Acuerdo y Sentencia N° 552 de fecha 12 de setiembre de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, los Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvieron plantear las siguientes:

CUESTIONES:

¿Es nula la Sentencia apelada?

En caso contrario, ¿se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUIS BENITEZ RIERA.

A LA PRIMERA CUESTIÓN, el **DOCTOR SINDULFO BLANCO** dijo: El Abogado Hugo T. Berkemeyer no fundamentó el Recurso de Nulidad y verificados los términos autorizados por los Arts. N°113 y 404 del Código Procesal Civil, no se observan en la sentencia recurrida vicios o defectos que justifiquen la declaración de oficio de su nulidad. En consecuencia corresponde desestimar este recurso. **ES MI VOTO.**

A SUS TURNOS, los **MINISTROS PUCHETA DE CORREA** y **BENITEZ RIERA** manifiestan que se adhieren al voto del Ministro preopinante por sus mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Doctor Sindulfo Blanco dijo: por Acuerdo y Sentencia N° 552 de fecha 12 de setiembre del año 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: “1. NO HACER LUGAR al presente acción contencioso-administrativo, deducida por el Señor Luis Meneleo Insfrán Cabrera contra la Resolución N° 482 del 5 de Julio de 2008, dictado por la jefa de Asuntos Litigiosos y Resolución N° 196 del 24 de Agosto de 2009, dictado por el Director de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, y en consecuencia. 2. CONFIRMAR los actos administrativos señalados precedentemente, de conformidad a lo expresado en el exordio de la presente resolución. 3. IMPONER las costas, a la perdedora, la parte actora. 4. ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia, obrante a fojas 187/190.

Contra dicho Acuerdo y Sentencia, expuso agravios el Abogado Hugo T. Berkemeyer, representante de la parte actora LUIS MENELEO INSEFRAN CABRERA, enfatizando que: Por el Acuerdo y Sentencia N« 552 de fecha 12 de setiembre del año 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió NO HACER LUGAR a la presente demanda y confirmo la Resolución N» 482 de fecha 5 de Junio de 2008 dictada por la Sección de Asuntos Litigiosos y la 196 de fecha 24 de julio 2009, dictada por el Director de la Propiedad Industrial, y resumiendo los fundamentos del A-quem, alega que el Tribunal no tuvo en cuenta el art. 15 de la Ley 1294/98 respecto al parecido de las marcas, porque la marca debe que ser conocida en Paraguay para que pueda alegarse su notoriedad.; ya que una marca nueva debe ser novedosa y especial, requisitos que no reúne la marca MANTECOL MEGA POWER, y es sumamente confundible con la marca registrada por COPALSA, con semejanzas ortográfica, fonética, e ideológica que la vuelven similares, como ser MANTE CO SA HETEREI (registrada) y MANTE COL (solicitada). El hecho de que sean para productos diferentes no exime la necesidad de valuar las circunstancias reales, que las marcas de COPALASA son muy conocidas y que la marca argentina está causando confusión y

asociación con las marcas de mi mandante; entre otros, en cuanto a la imposición de las costas a la perdidosa, alega que es una cuestión opinable frente a la Ley de Marcas y que depende de la apreciación subjetiva del Juzgador; concluyendo se revoque el Acuerdo y Sentencia N° 552 de fecha 12 de setiembre de 2012, (obrante a fojas 197/201).

Contesta la expresión de agravios, el Abog. Ramón Rodríguez, representante del Ministerio de Industria y Comercio, manifestando que esta representación comparte plenamente lo resuelto por el Tribunal de Cuentas porque es acertado de que entre las marcas en litigio "MANTECOL MEGA POWER" (Solicitada) y "MANTECOSA HETERE I - LA MANTECOSA" (Registrada), existe diferencias fonética y gráfica, y que las vuelven inconfundibles porque se las debe comparar en su conjunto y no letra por letra, y es aquí donde se puede notar su diferencia, por tanto no abra confusión entre Público Consumidor en el momento de adquirir los productos. Solicita confirmar el Acuerdo y Sentencia recurrido, por estar ajustado a derecho, (obrante a foja 206).

Dejamos constancia que por AI. N° 1785 de fecha 30 de agosto de 2013, la Corte Suprema de Justicia, RESOLVIÓ, dar por decaído el Derecho que ha dejado de utilizar el Abogado Wilfrido Fernández de Brix, por CADBURY STANI ADAMS ARGENTINA S.A., para presentar su escrito de contestación del traslado que se le corriera por parte del apelante. Llamando autos para resolver los Recursos de Apelación y Nulidad, a fojas 209.

Y el **DR. BLANCO** prosiguió diciendo: Que el Informe de fondo obrante a fojas 40 del Ministerio de Industria y Comercio, consigna que existe un registro la Marca "MEGA" de la firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., a tener en cuenta que podría crear confusión con la marca solicitada.

Que al hacer la comparación en conjunto entre las marcas; como resalta Otamendi que: la similitud ortográfica "Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes" (Otamendi Jorge, Derecho de Marcas, pág. 162, ed. Segunda, Bs.As.), vemos que gráficamente, fonéticamente tienen diferencias suficientes para evitar al consumidor la confusión: "MANTECOSA HETEREI" clase 29, "LA MANTECOSA" clase 29, ambas registradas a nombre de LUIS MENELEO YNSFRAN CABRERA (a fojas 176/179), con la marca MANTECOL MEGA POWER, solicitada el registro por STANI ADAMS ARGENTINA en la clase 30 (fj.31), considerando el Principio general del Derecho Marcario, donde establece que las marcas deben ser analizadas como un todo, teniendo en cuenta cada uno de los elementos que la constituyen en su conjunto, puesto que en las partes coincidente como: MANTECO-SA HETEREI". "LA MANTECO-SA", en consideración con la porción más distintiva de la marca solicitada es "MANTECO-"L MEGA POWER", cuyo agregado le otorga suficiente sustantividad propia y variedad con respecto a las marcas oponentes, por tanto, reúne las cualidades de novedad, especialidad y distintividad exigidos por la Ley N° 1294/98 de Marcas y necesarias para su registro y concluimos que entre las marcas registradas y la marca solicitada, existen notorias diferencias en el plano general, entre ellas hay clases diferentes la 29 y 30, y en lo visual, gráfico, ortográfico y fonético que las vuelven inconfundibles entre sí, que pueden conviven pacíficamente, y no genera confundibilidades con el público consumidor, concluyendo-que existen méritos suficientes para que pueda ser registrada como una Marca Nueva por no estar incurso dentro de las prohibiciones establecidas en el Artículo 2° de la Ley de Marcas N 1294/98.

Se trae a colación, los siguientes fallos jurisprudenciales en los cuales esta Alta Magistratura ha sostenido, la posibilidad de coexistencia de marcas que no causen confusión directa, ni indirecta

en el consumidor: " Acuerdo y Sentencia N'455 de fecha 29 de junio de 2011, Acuerdo y Sentencia N'1.896 de fecha 28 de diciembre de 2.004", y el 'Acuerdo y Sentencia N°690 de fecha 19 de setiembre de 2.011"

POR TANTO, esta judicatura vota por NO HACER LUGAR AL RECURSO DE APELACION y corresponde CONFIRMAR EL ACUERDO Y SENTENCIA N° 552 de fecha 12 de setiembre de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala y con la imposición de las costas a la parte perdidosa, de conformidad a lo establecido en el artículo 192 del Código Procesal Civil. Es mi voto.

A sus turnos, los **MINISTROS PUCHETA DE CORREA y BENITEZ RIERA** manifiestan que se adhieren al voto del Ministro preopinante por sus mismos fundamentos, **ASÍ VOTARON.**

Con lo que se da por terminado el acto firmando S.S.E.E, todo por ante mí, que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

Ministros Sindulfo Blanco, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Luis Benítez Riera

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

ACUERDO Y SENTENCIA N° 98

Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL

RESUELVE:

1. **DESESTIMAR** el Recurso de Nulidad.
2. **NO HACER LUGAR** al Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Hugo T. Berkemeyer y, en consecuencia, **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 552 de fecha 12 de setiembre de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala
3. **IMPONER** las costas a la perdidosa.
4. **ANOTAR**, registrar y notificar.

MINISTROS: SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUIS MARIA BENITEZ RIERA.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial.

2. ACUERDO Y SENTENCIA N° 101 del 14 DE MARZO DE 2014. EXPEDIENTE: “TROVATO CISA CONTRA RESOLUCIÓN N° 28 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2004, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.

SANIBRIL, Clase 3, BOMBRIL y diseño, Clases 3 y 21, BOMBRIL, Clase 5 y BUENOBRIL, Clases 3 y 21 (registros, base de la oposición) vs. MULTIBRIL, Clase 3 (solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FÁBRICA. Similitudes.

Existe similitud en las terminaciones de las mismas, específicamente en la denominación “BRIL”, cuya desinencia en su carácter individual en sí denota igualdad fonética, gramatical y gráfica en las nomenclaturas referidas.

MARCAS DE FÁBRICA. Cotejo de marcas.

Del análisis de las marcas en pugna en forma conjunta y de un todo, se converge la diferencia de sílabas existentes respecto una de otra, lo que hace que al acudir a la pronunciación fonética, gramatical de cada una de ellas, se puede apreciar que hay una sustancial diferencia entre la marca solicitada y las registradas, procede la confirmación de la resolución recurrida que dispone hacer lugar a la demanda contencioso administrativo.

MARCAS DE FÁBRICA. Pronunciación dividida

Evidentemente resulta confuso y confundible al realizar la pronunciación “dividida” de las palabras, que de ser tomada de esa manera, contraviene radicalmente los preceptos y normas legales que regulan la materia.

MARCAS DE FÁBRICA. Distintividad.

La cuestión respecto a la distintividad y especialidad entre la marca solicitante y la registrada, por los detalles y diferencias existentes con relación a uno del otro, y consecuentemente también que la parte interesada en registrar el nuevo producto, reúne todos los requisitos formales y materiales que ayudan a evitar la eventual confusión del producto en los consumidores de turno, procede la confirmación de la resolución recurrida que dispone hacer lugar a la demanda contencioso administrativa.

MARCAS DE FÁBRICA. Riesgo de confusión. Requisitos para el registro de la marca.

El espíritu de la ley marcaria radica en que no se produzca confusión alguna, por lo que hoy día y sobre todo en el presente caso es de imperiosa necesidad que las marcas sean claramente distinguibles y notoriamente diferenciables.

FALLO RELACIONADO: CSJ. A y S N° 444 del 20 de Junio de 2004, A y S N° 1024 del 7 de Octubre de 2014.

ACUERDO Y SENTENCIA N°: Ciento uno.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los catorce días del mes de Marzo del año dos mil catorce, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, los Señores Ministros de la Sala Penal, DOCTORES ALICIA PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, por ante mí la Secretaría autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: “TROVATO CISA c/ Resol. N° 28 de fecha 20 de enero de 2004, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial” a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad planteados contra el Acuerdo y Sentencia N° 669 de fecha 12 de Julio de 2012, dictados por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, resolvió estudiar y votar los siguientes:

CUESTIONES:

¿Es nula la sentencia apelada?

En caso contrario, ¿se halla ajustada a derecho?

Practicado el sorteo de Ley, le dio el siguiente orden a la votación, **BLANCO, BENITEZ RIERA Y PUCHETA DE CORREA**.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR MINISTRO SINDULFO BLANCO, DIJO: El recurrente no ha expresado agravios con relación a este recurso que le fue concedido, no obstante, no se observan defectos que justifiquen la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los artículos 133 y 404 del C.P.C. corresponde en consecuencia desestimar el Recurso de Nulidad. **ES MI VOTO.**

A sus turnos, los Señores Ministros **BENÍTEZ RIERA Y PUCHETA DE CORREA**, manifiestan que se adhieren al voto del preopinante **DR. SINDULFO BLANCO** por sus mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL Dr. SINDULFO BLANCO DIJO: Que, en fecha 27 de mayo de 2.004/ se presentó la Abog. **ELBA ROSA BRITTEZ DE ORTIZ PIERPAOLI** en representación de la firma **TROVATO C.I.S.A.** (por la marca "MULTIBRIL", Clase 3) a promover demanda contencioso administrativa contra la Resolución N° 28, de fecha 20 de enero de 2.004, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, que resolvió: "Art 1 **REVOCAR** en todas sus partes la Resolución N° 233 de fecha 4 de abril de 2002, dictada por la Sección de Asuntos

Litigiosos. Art 2° RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MULTIBRIL" Clase 3, Expte. N° 28357/99, solicitada por la firma TROVATO C.I.S.A. Art 3°. NOTIFIQUESE.

Así el Tribunal de Cuentas Primera Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 669 de fecha 12 de Julio de 2012, resolvió: "1-) HACER LUGAR a la presente demanda contencioso administrativa, planteada por la firma TROVATO CISA contra Resolución N° 28, de fecha 20 de Enero de 2004, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, y en consecuencia, 2--) REVOCAR la Resolución N° 28 de fecha 20 de enero de 2004, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial. 3-) IMPONER LAS COSTAS, a la perdedora, la parte demandada. 4-) NOTIFICAR, anotar, registrar y remitir copia a la Excm. Corte Suprema de Justicia".

Contra dicho Acuerdo y Sentencia (fs. 164/169) de autos expresó agravios el Abog. HUGO T. BERKEMEYER en nombre y representación de CLOROX-BOMBRIL S.A., manifestando lo sgte.: "1- NÚMERO DE SILABAS. Tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden que el cotejo marcario debe hacerse entre las marcas en su conjunto, que es como el público consumidor va a encontrar en el mercado... Contar las sílabas, y sostener que son distinguibles por no contar con el mismo número de sílabas contradice toda la estructura Jurídica marcaría... Las marcas "MULTIBRIL" y "BOMBRIL" son asociables, más allá de existir letras que no son idénticas, la marca registrada es una marca famosa para los productos de la clase 3, y el público pensará que se trata de otra' marca de mi mandante. 2- RAICES DISTINTAS.... Se quiere confundir al decir que el público consumidor no será inducido en error, considerando la raíz diferenciadora que permite la coexistencia de las marcas en la misma clase... como lo establece el Título II de la Ley de Marcas sobre Nombre Comercial, principalmente el art. 76, que dice cuanto sigue: El titular de un, nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante, cuando ello fuese susceptible de >

causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular".

Y prosiguió diciendo, "3.- REGISTRO POR ANALOGÍA. ... En Materia Marcaría es sabido que deben rechazarse las solicitudes de marcas (que puedan inducir directa o indirectamente a confusión y es un principio general y reconocido en materia marcaría que al momento de juzgar la posibilidad de confusión entre dos vocablos, se debe estar más a las SEMEJANZAS que a las diferencias existentes entre ellos, máxime en el caso de autos que se refieren a idénticos artículos.... Resulta evidente que la marca solicitada no cuenta con los elementos exigidos a las marcas nuevas como la ESPECIALIDAD y NOVEDAD. Requisitos de los cuales carece la solicitud de la marca "MULTIBRIL". La solicitud de la marca "MULTIBRIL" en la clase 3 debe ser rechazada, dado que se trata de un intento de apropiación de una marca ajena y debidamente registrada a nombre de su legítimo propietario para los mismos productos amparados por el registro legítimo. Es obvio que la adversa ha obrado de mala fe. 4.- IMPOSIBILIDAD DE CONFUSION. Entre las marcas en pugna existen extremadas similitudes gráficas, ortográficas, fonéticas e incluso ideológicas que las vuelven muy confundibles. Las marcas son asociables en cuanto a la procedencia del producto, más aún cubriendo los mismos productos. Y termina la solicitando costas a la perdedora y la revocación del Acuerdo y Sentencia N° 669 de fecha 26 de Julio de 2012 dictado por el Tribunal respectivo.

A su turno la Abogada ELBA R. BRITZ DE ORTIZ P., en nombre y representación de TROVATO CISA en su escrito de traslado manifestó lo siguiente: "...Yendo al fallo en cuestión, se advierte que contrariamente a lo afirmado por la apelante, el Magistrado preopinante, luego de las consideraciones de rigor, se ubica perfectamente en el tema que constituye el FONDO de la controversia, al decir. "Que la cuestión controvertida en estos autos

versa sobre la confundibilidad o no de las marcas "BOMBRIL" y diseño dases 3 y 21; "BOMBRIL" dase 5, "BUENOBRIIL", clases 3 y 21 propiedad de la firma BOMBRIL S.A. y la marca "MULTIBRIIL", solicitada para la clase 3 por TROVATO C.I.S.A.'

Agrega que el Tribunal dijo..esta Magistratura se permite disentir con lo expuesto por la Dirección de la Propiedad Industrial, agregando que, haciendo un análisis separando en sílabas las marcas en cuestión obtenemos que la marca solicitada "MULTIBRIIL" posee tres sílabas; la marca "SANIBRIIL" posee también tres sílabas y... "BOMBRIL" posee sólo dos sílabas; que de dicho desglose se percibe que en las dos marcas el único vocablo similar es "BRIIL" y que los primeros vocablos no son repetidos en ninguna de las marcas. Que por otro lado las marcas de "SANIBRIIL" y "MULTIBRIIL" poseen ambas tres sílabas, en las dos primeras de cada palabra son totalmente distintas evitando así confusiones, que por otro lado entre la marca "MULTIBRIIL" y "BOMBRIL" existen diferencias en el número de sílabas, pues la solicitada tiene tres y la registrada, sólo dos, pero aún en ese caso la primera sílaba de BOMBRIL no posee similitud con los primeros vocablos o sílabas de la marca "MULTIBRIIL".

Es acertado el análisis realizado por el Magistrado desde el punto de vista gramatical y fonético, cotejando ambas marcas oponentes una a una con la solicitada por mi mandante. En todos los casos se ha hallado que lo único que tienen en común .es la sílaba "BRIIL*" ubicada al final de cada marca. Es decir se trata de una desinencia que no pesa en el cotejo pues el mismo puede considerarse de uso común para tos productos de la clase 3 (tres)".

Y continúa diciendo, "Porqué decimos que es de uso común para la clase 3? Pues porque la misma es usada como desinencia de numerosas marcas registradas como las que se han citado en el escrito de demanda y que obran en la prueba de las que se han citado en el escrito de demanda y que obran en la prueba de INFORME de

la Dirección de la Propiedad Industrial, de fecha 20 de Octubre de 2004. Estas marcas con la desinencia BRIL, coexisten pacíficamente y las vuelvo a citar a continuación: "GOMABRIL", "COCINABRIL", "BRILLANSILK", "SANIBRIL", "INCABRIL", "LARIBRIL", "SUIZABRIL". Y a éstas se debe añadir el registro de la marca "ESPONBRIL", registrada a nombre de mi representada, bajo Reg. N° 284.287 de fecha 23 de noviembre de 2005, luego de un largo litigio administrativo y judicial, con las mismas - marcas "BOMBRIL" y "BUENOBRIL", entonces a nombre de Clorox-Bombril S.A.

Nada tienen de semejantes cotejándolas en sus conjuntos, por lo que los agravios de la adversa en este sentido no pueden considerarse tales. Sobre la cuestión del cotejo en conjunto, dice también el fallo recurrido: "Que en sí misma y tomada en conjunto la denominación (Multibril) está conformada por elementos que dotan distinción, diferencia, y particularidad a la marca solicitada, hecho relevante a la hora de hacer la comparación entre las marcas en pugna". Entonces no se dejó de lado la comparación en su conjunto, como aconseja la Doctrina. Sólo que desde ese punto de vista tampoco son confundibles.

La diferencia conceptual es palpable, pues la marca solicitada: MULTIBRIL evoca la idea o el concepto de "MUCHO BRILLO" mientras que las marcas de la adversa evocan la idea de BUENO en BUENOBRIL y de BOMBA en "BOMBRIL Por el lado que se las mire son diferentes por lo que no son confundibles y por tanto pueden coexistir pacíficamente".

Además agrega, "El Dr. Jorge Otamendi, dice que con respecto a la "dilución" de una marca "La dilución del poder distintivo de una marca, sin duda es algo que el titular desea evitar. Se diluye el poder distintivo cuando existen varias marcas idénticas pertenecientes a distintos titulares que distinguen productos o servicios DIFERENTES." (Derecho de Marcas, pág. 289. 5ª Edición actualizada y ampliada. Y concluye diciendo: "de lo expuesto surge

en forma clara que el fallo dictado por el Tribunal de Cuentas (Primera Sala) se ajusta a derecho, a la Doctrina y a la jurisprudencia marcaría, por lo que cabe que sea confirmado, en todas sus partes, con costas..."

A su tiempo, los Abogados ELPIDIA ROJAS DE DELGADO y RAMON RODRIGUEZ, en nombre y representación del Ministerio de Industria y Comercio, en su escrito de traslado manifestaron lo sgte.: "... En efecto entraremos a analizar punto por punto los argumentos esgrimidos por el Tribunal inferior manifestando de que fueron dictados totalmente en forma errónea y que deberá ser rectificado en esta instancia en base a que entre las marcas en conflicto "MULTIBRIL" (Solicitada) Clase (03) y "BOMBRIL Y DISEÑO" - "BOMBRIL" y "BUENOBRIIL" (Registradas) y apreciada globalmente tanto visual, fonética, gráfica y ortográficamente encontramos una impresión causada por la similitud de las marcas en cuestión lo que ocasionaría confusión y riesgo de asociación en la percepción del consumidor y que se concluye que son confundibles y de la comparación gráfica realizada se observa claramente que entre las mismas existen más semejanzas que diferencias siendo la desinencia "BRIL" la parte principal y resaltante". Y sigue diciendo: " Además tanto la marca solicitada como las registradas son de la misma Clase (03) es decir que protegen y amparan los mismos productos tales como: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumerías, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, lo que nos da la pauta y Vuestra Excelencia coincidirá con nosotros de que efectivamente la Marca Solicitada "MULTIBRIL" no puede ser registrada como una Marca Nueva.

Que en otro hecho importante y que el Tribunal juzgador no tuvo en cuenta es que al realizar el estudio entre las marcas en pugnas se puede apreciar que la Marca Solicitada carece de elementos que aporten distintividad para constituir una Marca

Nueva y así poder coexistir con otras en el mercado y es así que se ha aplicado correctamente el Art. 2° inc. f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas que dice: “No podrán registrarse como marcas los signos idénticos o similares a una registrada o solicitada con anterioridad por un tercero para los mismos productos o servicios o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca” y concluye”...solicitando que el Acuerdo y Sentencia recurrido sea REVOCADA INTEGRAMENTE por la Excma. Corte Suprema de Justicia.

Igualmente es de notar, en relación a los recursos interpuestos por el Abog. Ramón Rodríguez (Apelante), que a través del A.I.N° 684 de fecha 07 de mayo de 2.013, la SALA PENAL de la Corte Suprema de Justicia, ha resuelto lo sgte.: "DECLARAR OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA en el juicio supraindividualizado, en consecuencia devolver al Tribunal de origen. COSTAS al recurrente. ANOTESE..."

Pasando a estudiar el fondo de la cuestión planteada. Así, introduciéndonos a analizar la cuestión de fondo, nos encontramos con la solicitud presentada por la parte Adora, quien en nombre y representación de TROVATO CISA pretende el registro de la marra "MULTIBRIL", de la Clase 3; y en contraposición al registro de dicha marca se presentan y manifiestan OPOSICIÓN al reconocimiento las firmas IRIS S.A.I.C, de Asunción, Paraguay, por la marca "SANIBRIL" para la Clase 3, y BOMBRIL S.A. , de Sao Paulo, Brasil, por las marcas "BOMBRIL y diseño Clases 3 y 21, "BOMBRIL" Clase 5 y "BUENOBRL" Clases 3 y 21 respectivamente.

Entonces, agotados los trámites de rigor en los autos de marras, se puede colegir que existe similitud en las terminaciones de las mismas, específicamente en la denominación "BRIL", cuya desinencia en su carácter individual en sí denota igualdad fonética, gramatical y gráfica en las nomenclaturas referidas. Ahora bien, haciendo un análisis en forma conjunta y de un todo, se converge la

diferencia de sílabas existentes respecto una de otra, lo que hace que al acudir a la pronunciación fonética, gramatical de cada una de ellas, se puede apreciar que hay una sustancial diferencia entre la marca solicitada y las registradas. Evidentemente resulta confuso y confundible al realizar la pronunciación "dividida" de las palabras, que de ser tomada de esa manera, contraviene radicalmente los preceptos y normas legales que regulan la materia.

Igualmente, es de notar que ante la existencia de innumerables ejemplos para considerar ante esta similar situación jurídica que nos ocupa, conforme la jurisprudencia reiterada, constante, uniforme, y la misma doctrina, donde podemos encontrar diversos aspectos generales que encaminan a dilucidar la apreciación en cuanto a la similitud o no de las respectivas marcas. Para ésta magistratura, es clara la cuestión respecto a la distintividad y especialidad entre la marca solicitante y la registrada, por los detalles y diferencias existentes con relación a uno del otro, y consecuentemente también soy del parecer que la parte interesada en registrar el nuevo producto, reúne todos los requisitos formales y materiales que ayudan a evitar la eventual confusión del producto en los consumidores de turno.

A todo ello debemos tener bien presente, que el espíritu de la ley marcaría radica en que no se produzca confusión alguna, por lo que hoy día y sobre todo en el presente caso es de imperiosa necesidad que las marcas sean claramente distinguibles y notoriamente diferenciables.

Que es importante traer a colación lo que calificada doctrina menciona al decir de "(LUIS EDUARDO BERTONE, GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS, "DERECHO DE MARCAS", Tomo II, 1989, Ed. Heliasta S.R.L, Pág. 42), que los signos deben considerarse en su conjunto, en forma reflexiva y pre-reflexiva. Asimismo el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (grafico, fonético e ideológico). Y por

último es que debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle". Y agregado a esto, lo que viene sosteniendo ésta Sala Penal en el contexto de la coexistencia de marcas suficientemente diferenciadas visual y ortográficamente, a fin de evitar confusiones en el consumidor, como lo había señalado en uno de los párrafos precedentes.

Es oportuno así indicar y reiterar que las sílabas de las marcas en cuestión donde obtenemos que la marca solicitada "MULTIBRIL" posee tres sílabas; la marca "SANIBRIL" posee también tres sílabas y... "BOMBRIL" posee sólo dos sílabas, percibiendo que el único vocablo similar es "BRIL" y que los primeros vocablos no son repetidos en ninguna de las marcas. Visto esto, encontramos que la marca solicitada respecto de las marcas registradas, se encuentran bien distantes una de las otras a los efectos de crear una susceptible confusión, error o riesgo de asociación en el consumidor. Agregado a lo dicho precedentemente, debemos exteriorizar que con las pruebas arrimadas a estos autos, existen méritos suficientes para evitar la monopolización de un producto registrable o registrado con el pretexto de que tal o cual solicitud violan los principios marcarios por existir en el nombre propuesto la coincidencia de una sílaba determinada.

En virtud de las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes, soy del parecer que el Acuerdo y Sentencia N° 669 de fecha 12 de Julio de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas Primera Sala, debe ser confirmada y en consecuencia Revocar la Resolución N° 28, de fecha 20 de Enero de 2004, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial.

En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas en ambas instancias a la perdedora, en virtud a lo dispuesto en los artículos 192, 203 inc a) y art. 205 del C.P.C. ES MI VOTO.

A su turno el Señor Ministros Dr. Luis María Benítez Riera manifiesta que se adhiere al voto que antecede por sus mismos fundamentos.

A su turno la Ministra Dra. Pucheta de Correa manifiesta: CUANTO AL RECURSO DE NULIDAD: el recurrente no fundamento expresamente el presente recurso, por lo que se le tiene que tener por abdicado del mismo. Por otro lado de la lectura de la sentencia impugnada no se observan vicios o defectos procesales que ameriten de oficio su declaración de nulidad en los términos autorizados por los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO

RECURSO DE APELACION: Me adhiero al voto del Ministro Preopinante Sindulfo Blanco, por los mismos fundamentos. Se trae a colación el siguiente fallo en el cual la Sala Penal de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia ya se ha expedido sobre un caso similar al hoy en estudio, y la posibilidad de coexistencias de marcas con suficientes diferencias visuales, ortográfica que no causen confusión en el consumidor. “ACUERDO Y SENTENCIA N° 444 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2005 EXCELENTISIMA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA”. ES MI VOTO

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por ante mí de que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

ACUERDO Y SENTENCIA N° 101

Asunción, 14 de Marzo de 2014.

Vistos: Los méritos del acuerdo que anteceden, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL

RESUELVE:

1. **DESESTIMAR** el Recurso de Nulidad
2. **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 669 de fecha 12 de Julio de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, de conformidad a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.
3. **IMPONER** las costas a la perdidosa
4. **ANOTAR y notificar**

MINISTROS: ALICIA PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA.

Ante Mí: Norma Domínguez, Secretario Judicial.

3. ACUERDO Y SENTENCIA N° 132 DEL 25 DE MARZO DE 2014. EXPEDIENTE: “ALOIS POSCHL GMBH & CO. KG CONTRA RESOLUCIÓN N° 1770 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 1999 DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA N° 112 DE FECHA 1 DE JULIO DE 2002 DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.

RED SEAL, clase 34 (registro, base de la oposición) vs. RED BULL Y ETIQUETA, clase 34 (solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FÁBRICA. Riesgo de confusión.

La esencia de la marca está en poder excluir a otros en el uso de marcas confundibles. (Voto del Ministro preopinante Luis María Benítez Riera, de la mayoría)

MARCAS DE FÁBRICA. Confundibilidad y riesgo de asociación.

El espíritu de la legislación marcaria, conforme la doctrina imperante, es el de evitar la confusión. Tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone acento así en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna. (Voto del Ministro preopinante Luis María Benítez Riera, de la mayoría)

MARCAS DE FÁBRICA. Registro de la marca. Denominación genérica. Novedad

El termino común “RED” no puede ser registrado en forma aislada ni afectarse al uso exclusivo de una persona por constituir un concepto genérico y, por consiguiente, la única manera de uso en el mercado es el de incorporarle alguna otra expresión distintiva, en consecuencia, las palabras que a cada uno corresponde (BULL y SEAL) sirven para eliminar cualquier semejanza posible entre ambas, haciéndolas bien diferentes y absolutamente

inconfundibles, existiendo novedad en la marca solicitada. (Voto del Ministro preopinante Luis María Benítez Riera, de la mayoría)

MARCAS DE FÁBRICA. Cotejo de marcas. Aspecto ortográfico y fonético. Etiqueta

Las marcas en pugna no solo se distinguen o diferencian en el plano ortográfico y fonético, si no que la marca solicitada (RED BULL) va acompañada de una etiqueta que la hace visualmente diferente de la marca oponente, pues muestra el dibujo o imagen de la cara en perfil de un indio ataviado con un adorno de plumas dentro de un círculo. (Voto del Ministro preopinante Luis María Benítez Riera, de la mayoría)

MARCAS DE FÁBRICA. Principios generales

Las cuestiones marcarias no se limitan a reglas preestablecidas sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable y, colocándose en el papel de público consumidor (Voto del Ministro preopinante Luis María Benítez Riera, de la mayoría)

MARCAS DE FÁBRICA. Cotejo de marcas. Riesgo de confusión

A primera impresión las marcas en pugna no son confundibles, aprehensión esta que se prolongó en los sucesivos cotejos realizados, es decir que la percepción de las marcas enfrentadas no provocó una sensación espontánea de semejanzas capaz de suscitar equívocos entre ellas, pues las mismas, tienen una marcada diferenciación ortográfica, fonética y visual. (Voto del Ministro preopinante Luis María Benítez Riera, de la mayoría)

MARCAS DE FÁBRICA. Distintividad

El hecho de que en ambas marcas el punto de similitud sea la palabra RED (rojo), no es razón suficiente ni valedera para impedir el registro de la marca solicitada, además, se sostiene que la marca solicitante

goza del elemento de distintividad necesario que impediría al consumidor entrar en confusión, por tanto, se concluye sin temor a equívocos, que las marcas en pugna son inconfundibles, no existiendo riesgo de error o confusión ni perjuicio para que ambas marcas puedan coexistir pacíficamente.(Voto del Ministro preopinante Luis María Benítez Riera, de la mayoría)

PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Caducidad de instancia

Es obligación de las parte instar el procedimiento hasta que el expediente encuentre en estado de autos para resolver, y que en este caso dicha obligación compete aún más al recurrente, a quien interesa mantener viva la instancia. (Voto del Ministro José Raúl Torres Kirmser, minoría)

PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Caducidad de instancia

De la constancia de autos, surge que al momento en que se produce la inhibición de uno de los Ministros de la Sala Penal el expediente ya se encontraba caduco, pues ya había transcurrido más de 2 años del último impulso procesal, por ende el informe elevado de oficio por la Actuaría, como así también el dictado del A.I. ya fueron con posterioridad al vencimiento del plazo establecido por Ley, por tanto debe declararse de oficio operada la caducidad de la instancia. (Voto del Ministro José Raúl Torres Kirmser, minoría)

PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Caducidad de instancia

A los efectos de mantener viva la Instancia, el interesado debió de haber solicitado, dentro de los 3 meses, el decaimiento del derecho de su contraparte para contestar el traslado que le fuera corrido e instar - posteriormente- el procedimiento a fin que este alcance el estado de autos para resolver, corresponde declarar oficiosamente operada caducidad de la

instancia iniciada con los recursos interpuestos. (Voto del Ministro José Raúl Torres Kirmsers, minoría.

ACUERDO Y SENTENCIA N° 132

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 25 días del mes de Marzo del año dos mil catorce estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Dres. **LUIS MARIA BENITEZ RIERA, MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI Y JOSE RAUL TORRES KIRMSER**, por ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: "ALOIS POSCHL GMBH & CO KG C/ RES No 1770 DE FECHA 13/12/99 DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA No 112 de fecha 1/07/02 DICT. POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL", a fin de resolver los Recursos de Nulidad y Apelación contra el Acuerdo y Sentencia N° 95 de fecha 27 de Octubre de 2008, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió plantear y votar las siguientes:

CUESTIONES:

¿Es nula la Sentencia apelada?

En caso contrario, ¿Se halla ella ajustada a derecho?

Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: **LUIS MARIA BENITEZ RIERA, MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI Y JOSE RAUL TORRES KIRMSER**.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. **BENITEZ RIERA** dijo: Que el Abogado Ramón Rodríguez, en

representación de la parte demandada, se presenta mediante escrito de fs.147/151 a desistir expresamente del recurso de nulidad interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 95 de fecha 27 de octubre de 2008, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, consecuentemente, corresponde tenerlo por desistido de dicho recurso. ES MI VOTO.

A su turno los Dres. BAJAC ALBERTINI Y TORRES KIRMSER manifiestan que adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N° 95 de fecha 27 de octubre de 2008, el Tribunal de Cuentas Primera Sala, resolvió hacer lugar a la demanda contencioso administrativa interpuesta por la firma ALOIS -POSCHL GMBH & CO KG y, en consecuencia, ,revocar las Resoluciones No 1770 del 13/12/1999 y No 112 de fecha 1/07/2002 dictadas por la Secretaria de Asuntos Litigiosos y Dirección de la Propiedad Industrial respectivamente, e impuso las costas a la perdidosa (demandada y coadyuvante).

QUE; antes de entrar estudiar el fondo de la cuestión debemos realizar una breve síntesis de las cuestiones administrativas que sirvieron de base a la presente demanda. Así tenemos que en fecha 2/10/1997 se presenta ante la Dirección de la Propiedad industrial dependiente del Ministerio de Industria y Comercio la firma ALOIS POSCHL GMBH & CO KG, a través de su agente; a solicitar el registro de la marca "RED BULL Y ETIQUETA" en la clase 34. En -fecha 1/12/1997 (fs. 39/42), se presenta la firma REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GMBH. (RED SEAL), bajo patrocinio del Agente Hugo Berkemeyer, a, deducir oposición contra la solicitud de, registro de la marca solicitada (RED BULL) por ALOIS POSCHL GMBH & CO KG. Por escrito de fs. 45/46 la firma ALOIS POSCHL GMBH & CO KG contesta la oposición y solicita el rechazo de la misma. Al respecto la Secretaria de Asuntos Litigiosos del Ministerio

de Industria y Comercio dicto la Resolución No 1770 de fecha 13/12/1999 (recurrida), por la cual resolvió declarar procedente y hacer lugar a la acción deducida por la firma REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GMBH. (RED SEAL) contra la firma ALOIS POSCHL GMBH & CO KG. (RED BULL) sobre oposición al registro de marca "RED BULL Y ETIQUETA", clase 34 y rechazar la solicitud de registro, de la marca "RED BULL y ETIQUETA", clase 34 solicitada por la firma ALOIS POSCHL GMBH & CO KG. La firma ALOIS POSCHL GMBH & CO KG. se presenta a interponer recurso de apelación contra la Resolución No 1770 de fecha 13/12/1999 en fecha 15/03/2000 (fs. 52) a través, de su representante, y fundamenta dicho recurso de apelación en fecha 29/06/2000 (fs. 56/57) La, Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio dicta la Resolución No 112 de -fecha 11/07/2002 (recurrida), .por la cual resolvió confirmar en todas sus partes la Resolución No 1770 del 13/12/1999 dictada por la Sección de Asuntos Litigiosos y rechazar la solicitud de registro de la marca "RED BULL Y ETIQUETA", clase 34 solicitada por la firma ALOIS POSCHL GMBH & CO KG.

QUE, ya en sede jurisdiccional, la firma ALOIS POSCHL GMBH & CO se presenta ante el Tribunal Contencioso Administrativo en fecha 22/08/2002 (fs.17/22) a deducir demanda contencioso administrativa contra las resoluciones N° 1770 de fecha 13/12/1999 dictada por la Secretaria de Asuntos Litigiosos del Ministerio de Industria y Comercio y N° 112 de fecha 1/07/2002 dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio.

QUE, la firma actora (ALOIS POSCHL GMBH & CO KG.) argumento en su escrito proceso administrativo como en sede contencioso administrativa red es un adjetivo, un sustantivo que es la palabra de fondo a la que acompaña. Que comparados ideológicamente ambas marcas (Toro rojo y Sello rojo) no son confundibles pues no se puede confundir un toro con un sello.

Agrega que el elemento vedette en las marcas RED BULL Y RED SEAL no es la palabra red por tratarse de solo un adjetivo por lo que forzosamente deben ser las palabras de fondo, BULL en un caso y SEAL en el otro. Sigue diciendo que la marca Red Seal coexiste con la marca Red Dreaming también en la clase 34 y ambas tienen en común el adjetivo Red. Que la marca solicitada por su parte es mixta pues va acompañada de un diseño mientras que Red Seal es una marca denominativa, por lo que la posibilidad de confusión es menor. Termina solicitando se dicte sentencia haciendo lugar a la demanda contencioso administrativa y en consecuencia se anulen las dos resoluciones administrativas impugnadas.

QUE, luego de los trámites de rigor dentro del proceso contencioso administrativo, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, dicto el Acuerdo y Sentencia N° 95 de fecha 27/10/2008, más arriba citado por el cual resolvió hacer lugar a la demanda contencioso administrativa interpuesta por la firma ALOIS POSCHL GMBH & CO KG y en consecuencia, revocar las Resoluciones N° 1770 del 13/12/1999 y N° 112 de fecha 1/07/2002 dictadas por la Secretaria de Asuntos Litigiosos y Dirección de la Propiedad Industrial respectivamente, e impuso las costas a la perdedora (demandada y coadyuvante). El argumento del Tribunal se basa en que la marca solicitada "RED BULL" viene acompañada de su correspondiente etiqueta y el conjunto resultante determina distintividad propia y diferente a la de la oponente tanto en lo que respecta ideográficamente, gráficamente y también fonéticamente. QUE el termino común red no podría ser registrado en forma aislada ni afectarse al uso exclusivo de una persona por constituir un concepto genérico y, por consiguiente, la única manera de uso en el mercado es el de incorporarle alguna otra expresión distintiva, en consecuencia, las palabras que a cada uno corresponde (BULL y SEAL) sirven para eliminar cualquier semejanza posible entre ambas, haciéndolas bien diferentes y absolutamente inconfundibles, existiendo novedad en la marca solicitada.

QUE, contra esta decisión del tribunal de cuentas, Primera Sala, la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Industria y Comercio, interpone recurso de apelación, argumentando que: "las denominaciones RED BULL Y ETIQUETA Y RED SEAL son ortográfica, fonética y visualmente confundibles. Que la denominación solicitada es una denominación compuesta que se encuentra formada por el elemento más resaltante de la marca oponente, además de pertenecer a la misma clase de productos. Que es un principio general y reconocido en materia marcaria que al momento de juzgar la posibilidad de confusión entre dos vocablos se debe estar más a las SEMEJANZAS que a las diferencias existentes entre ellos máxime si, como en el caso de autos, se refieren a idénticos artículos...basta una sola causal de confundibilidad para que la coexistencia quede vedada, situación que se plantea en este expediente...la resolución recurrida, porque esta o ha acogido ninguno de los argumentos esgrimidos por mi parte al tiempo de contestar la demanda así como también en los antecedentes administrativos... consecuentemente la Resolución recurrida debe ser revocada íntegramente..(Fs.147/151).

QUE, lo precedentemente analizado y transcrito, resulta obvio que el meollo de la cuestión se circunscribe a resolver si la marca solicitada por la firma ALOIS POSCHL GMBH & CO KG (RED BULL Y ETIQUETA), y que cuya inscripción debería hacerse en la clase 34, se presta o no a confusión frente a la marca oponente de la firma REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GMBH (RED SEAL) y si pudiera o no inducir al error en el público consumidor.

QUE, entrando a examinar la cuestión debo señalar como ya dijera en fallos análogos anteriores, que la esencia de la marca está en poder excluir a otros en el uso de marcas confundibles. El espíritu de la legislación marcaria, conforme la doctrina imperante, es el de evitar la confusión. Tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone acento así en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna. En el caso sub-examine ¿son las marcas en pleito confundibles?—

Que, basándome en las características que adornan a las marcas en litigio, sostengo que es la totalidad del conjunto lo que debe ser objeto de análisis y no sus partes, separadas. Si bien ambas marcas comparte el adjetivo "rojo" (RED) y resulta innegable esta similitud, no es menos cierto que existen diferencias extremas en las palabras que acompañan este adjetivo. Por un lado, la marca solicitada lleva el vocablo "BULL", que traducido al castellano significa TORO (sustantivo); y por otro, la marca oponente tiene el vocablo "SEAL", que traducido a nuestro idioma significa sello o estampilla (sustantivos); difiriendo totalmente en su pronunciación. Así, las posibilidades de confusión y de asociación son mínimas.

QUE, por otro lado, las marcas en pugna no solo se distinguen o diferencian en el plano ortográfico y fonético, si no que la marca solicitada (RED BULL) va acompañada de una etiqueta que la hace visualmente diferente de la marca oponente, pues muestra el dibujo o imagen de la cara en perfil de un indio ataviado con un adorno de plumas dentro de un círculo.

Así, sabiendo que las cuestiones marcarias no se limitan a reglas preestablecidas sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable y, colocándome en el papel de público consumidor y contrastando la marca en pugna, la primera impresión que me producen es que las mismas no son confundibles, aprehensión esta que se prolongó en los sucesivos cotejos que he realizado. Es decir la percepción de las marcas enfrentadas no me provoco una sensación espontanea de semejanzas capaz de suscitar equívocos entre ellas, pues las mismas, como dijera, tienen una marcada diferenciación ortográfica, fonética y visual. Por otro lado, el hecho de que en ambas marcas el punto de similitud sea la palabra RED (rojo), no es razón suficiente ni valedera para impedir el registro de la marca solicitada. Es más, sostengo que la marca solicitante goza del elemento de distintividad necesario que impediría al consumidor entrar en confusión. Consecuentemente,

podemos concluir sin temor a equívocos, que las marcas en pugna son inconfundibles, no existiendo riesgo de error o confusión ni perjuicio para que ambas marcas puedan coexistir pacíficamente.

QUE, por tanto, teniendo en consideración las manifestaciones realizadas precedentemente, soy de parecer que el Acuerdo y Sentencia No 95 de fecha 27 de octubre de 2008, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, debe ser confirmado in totum, lo cual acarrea como 'corolario lógico, la revocación de las Resoluciones No 1770 del 13/12/1999 de la Secretaria de Asuntos Litigiosos y No 112 de fecha 1/07/2002 dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. En cuanto a las costas en esta instancia, las mismas deberán ser impuestas al perdedoso, en virtud a lo establecido en el artículo 192 del CPC. ES MI VOTO.

QUE a su turno, el Dr. MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI, manifiesta que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.

QUE a su turno, el Dr. JOSE RAUL TORRES KIRMSER, DIJO: El plazo para que opere la caducidad de instancia en el juicio contencioso - administrativo es de tres meses, de conformidad a lo establecido en el 'Art. 8º de la Ley 1462/35. Siendo el inicio de dicho cómputo a partir de la fecha de la última petición de las partes, resolución o actuación del Juez o Tribunal que tuviere por objeto impulsar el procedimiento.

Para la sustanciación de este tipo de juicio, el Art. 5º de la Ley 1462/1935 establece que se aplicarán las disposiciones establecidas en el Código Procesal Civil. En ese orden de cosas, el Art 175 de dicho código dice: *"La caducidad será declarada de oficio o a petición de parte por el juez o tribunal..."*

Analizadas las constancias de autos, se advierte que en fecha 6 de mayo de 2009 esta Corte dicto la providencia por la cual ordena el traslado a la adversa del escrito de expresión de agravios presentado por el Abg. Ramón Rodríguez en representación del Ministerio de Industria y Comercio (f. 151, vlto.) y que en fecha 23 de julio de mismo año, el recurrente procedió a dar cumplimiento dicho proveído, notificando así al representante convencional de la firma ALOIS POSCHL GMBH & CO. KG, sin que exista constancia en autos de que este último haya hecho uso de su derecho a contestar el traslado.

En fecha 12 de Diciembre de 2011, uno de los Ministros de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia se inhibe de entender en estos autos (f.154), alegando la existencia de una causa de excusación, en base a ello se realiza el procedimiento previsto en la norma para integrar la sala.

En fecha 16 de abril de 2012 la Actuaría informa que se ha dado cumplimiento al proveído que ordena que se corra traslado a la adversa del escrito de expresión de agravios presentados por el Apelante y que no existe a la fecha constancia de contestación alguna. Al ser así, la Corte Suprema de Justicia dicta de oficio el A.I. 873 de fecha 23 de abril de 2012 o el informe de la Actuaría, fecha 16 de abril de 2012, surge que se ha cumplido en exceso el plazo de tres meses de inactividad procesal para que opere de pleno derecho la caducidad de la instancia establecida en el Art. 8° de la Ley 1462/35, considerando a que no obra en autos escrito alguno que haya sido presentado por el recurrente, tendiente a impulsar el procedimiento dentro de dicho lapso.

Es bien sabido que es obligación de las parte instar el procedimiento hasta que el expediente encuentre en estado de autos para resolver, y que en este caso dicha obligación compete aún más al Recurrente, a quien interesa mantener viva la instancia.

Al respecto el Art. 174 del Código Procesal Civil establece claramente: *"La caducidad se opera de derecho, por el transcurso del tiempo y la inactividad de las partes. No podrá cubrirse con diligencias o actos procesales con posterioridad al vencimiento del plazo, ni por acuerdo de las partes."*

En el caso de autos se observa que si bien el recurrente corrió traslado de su escrito de expresión de agravios a su contra parte, tal como se dispuso por providencia, con posterioridad a ello ya no se ocupó de instar el procedimiento a efecto de que el expediente alcance el estado en que solo se encuentre pendiente de resolver sus recursos: De la constancia de autos, surge que al momento en que se produce la inhibición de uno de los Ministros de la Sala Penal el expediente ya se encontraba caduco, pues ya había transcurrido más de 2 años del último impulso procesal, por ende el informe elevado de oficio por la Actuaría, como así también el dictado del A.I. 873 de fecha 23 de abril de 2012 ya fueron con posterioridad al vencimiento del plazo establecido por Ley.

Debemos decir que a los efectos de mantener viva la Instancia; el interesado debió de haber solicitado, dentro de los 3 meses, el decaimiento del derecho de su contraparte para contestar el traslado que le fuera corrido e instar -posteriormente- el procedimiento a fin que este alcance el estado de autos para resolver.

De esta manera, queda claro que transcurrido el plazo de tres meses establecido para este tipo de juicio, corresponde declarar oficiosamente operada caducidad de la instancia iniciada con los recursos interpuestos por el Abg. Ramón Rodríguez, en representación del Ministerio de Industria y Comercio, de conformidad a lo establecido por el Art 8º "de la Ley 1462/1935; "Con imposición de costas al apelante, conforme con el Art 200 del Código Procesal Civil. Es mi voto.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E todo por ante mí que lo certifica quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

ACUERDO Y SENTENCIA N° 132.

VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL

RESUELVE:

1. **TENER POR DESISTIDO** al recurrente del Recurso de Nulidad.
2. **NO HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto por el Abog. Ramón Rodríguez representante de la parte demandada, y en consecuencia;
3. **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 95 de fecha 27 de octubre de 2008, emitido por el Tribunal de Cuentas Primera Sala, de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente Resolución.
4. **IMPONER** las costas a la perdidosa.
5. **ANOTAR y notificar.**

MINISTROS: LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI, JOSÉ RAÚL TORRES KIRMSER.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial.

4. ACUERDO Y SENTENCIA N° 155 DEL 31 DE MARZO DE 2014. EXPEDIENTE: “COMPANÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS (COPALSA) CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 438 DE FECHA 4 JUNIO DE 2.009, DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RESOLUCION N° 533 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2.009, DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.

LEVAMAS, clase 30, LEVAPAN, clase 30, LEVARAP, clase 30, LEVASUR, clases 30 y 16 (registros, base de la oposición) vs. LEVADULCE, Clase 30 (solicitud, de registro de marca).

MARCAS DE FÁBRICA. Denominaciones de fantasía.

El término “LEV” es considerado de uso común en la doctrina, pues, los prefijos usuales son descriptivos de la naturaleza o cualidades del producto y se emplean corrientemente en la composición de las denominaciones de fantasía, procede la confirmación de la resolución recurrida.

MARCAS DE FÁBRICA. Términos de uso común.

El signo que se pretende registrar posee el radical LEV y al ser este de uso común en la clase pretendida, es un elemento irrevindicable dentro de la mencionada clase, al hacer alusión directa a la materia prima de la cual están hechos uno de los principales productos de la clase 30, que son los planificados en general, específicamente levadura.

MARCAS DE FÁBRICA. Registro de la marca. Distintividad

Analizando el aspecto ortográfico de las marcas en pugna, se tiene que las marcas registradas poseen el radical “LEVA” con variaciones en las desinencias de las marcas ya registradas, por lo que se estima que el agregado a la marca solicitada de la desinencia “INTER” a criterio de esta Magistratura otorga suficiente distintividad, entre las desinencias, en este

caso en particular las diferencias visuales, son suficientes, para otorgar distintividad marcaría.

MARCAS DE FÁBRICA. Coexistencia de las marcas

La posibilidad de la coexistencia de marcas con suficientes diferencias visuales, ortográficas y visuales, que no causen confusión en el consumidor (CSJ, A. S. N° 444 de del 20/06/05, A. S. N° 1.075 del 18/09/06)

FALLOS RELACIONADOS: CSJ. A y S N° 444 del 20 de Junio de 2.005, A y S N° 1.075 del 18 de Septiembre de 2006, A y S 1149 del 14 de Noviembre de 2014.

ACUERDO Y SENTENCIA N°: Ciento cincuenta y cinco.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los treinta y un días, del mes de marzo del año dos mil catorce, estando reunidos en la sala de Acuerdos los Excelentísimos Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, LUÍS MARÍA BENITEZ RIERA Y SINDULFO BLANCO, Ante mí, secretaria autorizante se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS (COPALSA) C/ RES. N° 438 DE FECHA 4 JUNIO DE 2.009, DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RESOLUCION N° 533 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2.009, DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL", a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 529 de fecha 30 de agosto de 2.012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, resolvió estudiar y votar las siguientes;

C U E S T I O N E S :

¿Es nula la Sentencia recurrida?

En caso contrario, ¿se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado. PUCHETA DE CORREA, BENÍTEZ RIERA Y BLANCO.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, LA SEÑORA MINISTRA ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, DIJO: En cuanto al Recurso de Nulidad, el recurrente no interpuso, ni fundamento expresamente el presente recurso de nulidad, por lo que se lo tiene que tener abdicado del mismo. Por otro lado de la lectura de la Sentencia impugnada no se observan vicios o defectos procesales que ameriten de oficio su declaración de nulidad en los términos autorizados por los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. En consecuencia corresponde desestimar el presente recurso. **ES MI VOTO.**

A SU TURNO LOS DRES. BAJAC ALBERTINI Y TORRES KIRMSER, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SEÑORA MINISTRA ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, PROSIGUIÓ DICIENDO: La firma Paraguaya COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. (COPALSA), mediante su representante, el Abogado Hugo Berkemeyer, en adelante la accionante, promueve acción contencioso administrativa contra la Resolución N°438 de fecha 4 de junio de 2.009, dictada por la Jefa de la Sección Asuntos litigiosos y la Resolución N° 533 de fecha 23 de diciembre de 2.009, dictada por el Director de la Propiedad Industrial, ambas dependientes del Ministerio de Industria y Comercio. — Por Acuerdo

y Sentencia N° 529 de fecha 30 de agosto de 2.012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, se resolvió: "1) NO HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa, instaurada por COMPAÑIA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. (COPALSA), de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución, y en consecuencia: 2) CONFIRMAR, la Res. N° 438 de fecha 4 de junio de 2.009, dictada por la SECCION DE ASUNTOS LITIGIOSOS; y la Res. N° 196 de fecha 24/07/09 dict, por el Director de la Propiedad Industrial. 3) IMPONER LAS COSTAS, a la parte perdidosa. 4) ANOTAR...Contra el Acuerdo y Sentencia N° 529 de fecha 30 de agosto de 2.012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, se alza en Apelación la accionante.

La accionante, por medio de su representante legal, el Abogado Hugo Berkemeyer, expresó agravios en los términos de su escrito obrante a fojas 189/193, alegando en lo medular del mismo: "...El art. 15 de la Ley N° 1.294/98 de marcas, faculta a todo aquel que tenga inscrita una marca, a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión. La doctrina señala, que existen situaciones como este caso concreto, en las cuales los elementos integrantes del conjunto son de tal naturaleza que uno de ellos asume un papel principalísimo, al punto de reunir sobre el mismo toda la atención que debería mantener el signo completo. La mera sustitución de letras en la terminación de la marca solicitada, no puede bajo ninguna circunstancia constituir un elemento capaz de integrar un conjunto distinto al opuesto, pues ello constituye una modificación íntima e irrelevante dentro del contexto y, en virtud de ello, la visión de conjunto de las marcas en pugna LEVINTER y LEVADULCE, LEVAMAS, LEVARAP, LEVASUR sigue siendo extremadamente similar y confundible. El público consumidor no dudara en creer que se trata de un producto fabricado por mi mandante, situación que no condice con la realidad, entre las denominaciones en pugna no existen diferencias de ningún tipo, siendo en consecuencia, asociables en todos sus planos y con el agravante de tratarse de

clases estrechamente relacionadas. Cabe destacar que cuando los productos se encontraran en el mismo mercado, existe presunción de conexión competitiva. Se ha ignorado el principio general y reconocido en materia marcaría que basta una sola causal de confundibilidad para que la coexistencia de marcas quede vedada. Además la marca LEVINTER cuyo registro se solicita, es sumamente confundible con las marcas registradas por COPALSA, siendo las semejanzas ortográfica, fonética e ideológica, las que la vuelven muy similares. La firma COPALSA y sus marcas son muy conocidas en nuestro país y esta marca COLOMBIANA está causando confusión y asociación con las marcas de mi mandante. Enguanto a las costas, se agravia mi parte porque efectivamente se trata de una cuestión opinable frente a la Ley de Marcas, y que depende de una cuestión subjetivamente al Juzgador. Concluye solicitando que el Acuerdo y Sentencia hoy en estudio sea revocado."

Al contestar el traslado que le fuere corrido, el Abogado RAMON RODRIGUEZ, en representación del Ministerio de Industria y Comercio, expresó en escrito obrante a fojas 198! cuanto sigue: "...Entre las marcas en litigio LEV1NTER y LEVADULCE", existen diferencias muy notorias en todos los planos del cotejo razón por la cual podrá haber coexistencia pacífica en el mercado, por lo tanto no habrá confusión entre el público consumidor en el momento de adquirir los productos en los locales de venta porque la comparación se la debe hacer en su conjunto y no letra por letra y es aquí en donde se puede palpar la diferencia existente y en consecuencia existen méritos suficientes para que la Marca Solicitada pueda ser registrada como una marca nueva. Concluye solicitando que el Acuerdo y Sentencia en estudio sea confirmado..."

Contesta el traslado que le fuere corrido, el Abogado HUGO MERSAN, expresó en su escrito obrante a fojas 199/201, en resumen, cuanto sigue: **"...La adversa dice agravarse y como fundamento de su agravio invoca simplemente una supuesta**

errónea valoración y análisis del Aquo del acto administrativo, nada más distante de la realidad, al realizar un análisis en conjunto entre las denominaciones en pugna "LEVADULCE", "LEVAMAS", "LEVAPAN" "LEVARAP", "LEVASUR" y etiqueta y "LEVINTER" (solicitada), resulta evidente que las marcas objeto del cotejo no son confundibles, motivo por el cual el consumidor no confundirá los productos ofrecidos por mi parte con los productos de la firma oponente. Que, el término "LEV" es considerado de uso común en la doctrina, pues, los prefijos usuales son descriptivos de la naturaleza o cualidades del producto y se emplean corrientemente en la composición de las denominaciones de fantasía, el signo que se pretende registrar posee el radical LEV es considerado de uso común en la doctrina, pues, los prefijos usuales son descriptivos de la naturaleza o cualidades del producto y se emplean corrientemente en la composición de las denominaciones de fantasía, el signo que se pretende registrar posee el radical LEV y al ser este de uso común en la clase pretendida, es un elemento irreivindicable dentro de la mencionada clase, al hacer alusión directa a la materia prima de la cual están hechos uno de los principales productos de la clase 30, que son los planificados en general, específicamente levadura. Por otro lado el signo "LEVINTER" ya se encuentra registrado en nuestro país, en las clases 1 y 29 del nomenclátor, lo cual genera un derecho adquirido sobre la marca. El interés del público consumidor no se verá afectado ni tan siquiera someramente por la inscripción de la marca "LEVINTER" en atención a que la distintividad entre estas denominaciones se halla asegurada. Concluye solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia en estudio.

Entrando a analizar la cuestión de fondo, tenemos que el Tribunal de Cuentas, "CONFIRMO" las resoluciones administrativas que dispusieron la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca denominada "LEVINTER y etiqueta", Clase30,Expdte.

N°27.042/2.007, solicitada por la firma COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A.

La cuestión de fondo radica en determinar la posibilidad de confusión entre las marcas registradas "LEVADULCE" clase 30, "LEVAMAS" clase 30, "LEVAPAN" clase 30, "LEVARAP" clase 30, "LEVASUR" clase 30, 16 (Titulo de marca fs. 163/174) y la marca "LEVINTER" y etiqueta, clase 30 solicitada.

Al respecto cabe mencionar que las cuestiones marcarías no se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable. La cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea pasible de confusión al adquirir un producto en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca. La doctrina enseña que se debe evitar la coexistencia de marcas confundibles observando algunas reglas. Así las cosas, analizadas en conjunto las marcas en pugna, "LEVADULCE", "LEVAMAS", "LEVAPAN", "LEVARAP", "LEVASUR" (registradas) y la marca "LEVINTER" (solicitada), luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, llegó a la conclusión que la marca solicitada "LEVINTER y etiqueta", en su conjunto, no es susceptible de causar confusión con la marca registrada, dada las diferencias existente entre las mismas, que a continuación pasamos a detallar. Al referirse a la similitud ortográfica, Otamendi expresa: "Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes". (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Segunda Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Pag. 162).

Ahora bien, entrando a analizar el aspecto ortográfico de las marcas en pugna, tenemos que las marcas registradas poseen el radical "LEVA" con variaciones en las desinencias de las marcas ya registradas, estimo que el agregado a la marca solicitada de la desinencia "INTER" a criterio de esta Magistratura otorga suficiente distintividad, entre las desinencias, en este caso en particular las diferencias visuales, son suficientes, para otorgar distintividad marcaría.

En el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas, surge que la raíz posee una pronunciación idéntica, pero las modificaciones realizadas en la marca solicitada, indicadas en el párrafo anterior, resultan suficientes desde el conjunto de ambas palabras, para otorgar una diferenciación fonética, teniendo en cuenta que las desinencias de ambas palabras poseen una diferente pronunciación, otorgando una identidad marcaría propia, en la marca solicitada.

A todo esto cabe agregar que si bien la doctrina enseña que la teoría de la preponderancia de las sílabas primeras se puede afirmar que las sílabas iniciales (raíz) idéntica o muy similares constituyen factores determinantes para generar confusión, por tal, las desinencias (terminaciones) deben ser claramente distinguibles a fin de evitar la confusión entre las marcas.. En el caso estudiado las desinencias son claramente resultan claramente distinguibles para evitar la confusión.

Determinada las diferencias existentes entre las marcas en pugna, tanto en el campo visual como fonético, estimo que en este caso en particular, son capaces de coexistir sumado al hecho que la marca que solicita su inscripción va acompañada de un logotipo que le identifica, y le da aún más distintividad en este caso, quedando totalmente desvirtuado el riesgo de una eventual confusión directa o indirecta en el público consumidor.

En resumen, del análisis comparativo entre las marcas en pugna encontramos que existen deferencias visuales, gráficas y fonéticas, que las hace disímiles a toda confusión. Por lo que en este caso en particular la marca solicitada no es capaz de causar confusión directa o indirecta en el consumidor, con respecto a la marca que la ya se encuentra registrada, por lo que todos los agravios expuestos por el apelante quedan desvirtuados.

La Ley N° 1.294/98 en su art. 1 expresa: "Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo".

Se trae a colación los siguientes fallos en los cuales la Sala Penal de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, ya se ha expedido sobre la posibilidad de la coexistencia de marcas con suficientes diferencias visuales, ortográficas y visuales, que no causen confusión en el consumidor: "Acuerdo y Sentencia N° 444 de fecha 20 de junio de 2.005, Acuerdo y Sentencia N° 1.075 de fecha 18 de septiembre de 2006, Excelentísima Corte Suprema de Justicia". De todo lo señalado esta Magistratura, concluye que la marca LEVINTER y etiqueta" solicitada para la clase 30, reúne los requisitos de novedad, especialidad y distintividad, necesarias para su registro.

En estas condiciones, no encuentro motivo jurídico para revocar el fallo recurrido, por lo que llego a la conclusión que debe mantenerse en pie el Acuerdo Sentencia N° 529 de fecha 30 de agosto de 2.012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

En cuanto a las costas las mismas deberán ser impuestas a la perdidosa en virtud a lo establecido por los arts. 192, 203. Inc. a), y 205 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO

A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS LUÍS MARÍA BENITEZ RIERA Y SINDULFO BLANCO, DIJERON: Que se adhieren al Voto de la Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por ante mí de que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

ACUERDO Y SENTENCIA N° 155

Asunción, 31 de Marzo de 2014.

VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden, la Excelentísima;

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALAPENAL

RESUELVE:

- 1. DESESTIMAR** el recurso de nulidad.
- 2. CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 529 de fecha 30 de agosto de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución.
- 3. COSTAS** a la perdidosa.

4. ANOTESE y notifíquese.

**MINISTROS: ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, LUÍS
MARÍA BENÍTEZ RIERA; SINDULFO BLANCO**

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial.

**5. ACUERDO Y SENTENCIA N° 196 DEL 11 DE ABRIL DE 2014.
EXPEDIENTE: "SANOFI PASTEUR CONTRA RESOLUCIÓN N°
273 del 2 DE NOVIEMBRE DE 2010, DICTADO POR LA
DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO".**

*VEROLAX, Clase 5 (registro, base de la oposición) vs VERORAB Y
ETIQUETA" (solicitud de registro de marca).*

MARCAS DE FÁBRICA. Coexistencia de marcas

La coexistencia en el mercado no fue probada por la solicitante, sencillamente porque no existe; de lo contrario su representada(a través de su División Veterinaria), hubiera detectado éste hecho y tomado las medidas para impedir dicho uso.

MARCAS DE FÁBRICA. Cotejo de marcas.

las marcas deben ser analizadas como un todo, teniendo en cuenta cada uno de los elementos que la constituyen en su conjunto, y aclarando la descripción de uno de los institutos de Propiedad Intelectual comprendidos en las clasificaciones, las marcas de productos y de servicios se refieren a los signos que distinguen un producto o servicio de otro igual o semejante, y cotejando en su integridad y desde la perspectiva del público consumidor, analizando por qué impedir que se oferte un producto cuya utilidad o uso es distinto a los productos ofertados en el mercado por una marca ya registrada.

MARCAS DE FÁBRICA. Registro de la marca. Distintividad

En el análisis de un todo, creo que la marca "VERORAB", con el agregado de la imagen de un perro y eslogan, tiene la distintividad necesaria para identificar un producto de otros.

MARCAS DE FÁBRICA. Registro de la marca. Distintividad. Riesgo de confusión.

En muchos casos existen marcas que no fueran habilitadas para la venta en el mercado, porque las oposiciones cuestionaban que generaban confundibilidades, en este caso particular la marca fue modificada, con agregados de imagen y eslogan que aportaron distintividad, que aporta diferencias sustanciales que alejan la posibilidad de confusión en el público consumidor, efectivamente no existe sentencia definitiva como constancias en autos, que la Corte Suprema de Justicia se refiera con antelación respecto a la pugna de ambas marcas en cuestión, por lo que corresponde la confirmación de la resolución recurrida.

ACUERDO Y SENTENCIA N° 196.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los once días, del mes de Abril del año dos mil catorce, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los señores Ministros **SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y BENÍTEZ RIERA**, por Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo a estudio e Expediente caratulado: "**EXPEDIENTE: "SANOFI PASTEUR C/ RESOLUCIÓN N°273 del 2 DE NOVIEMBRE DE 2010, DICTADO POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO"**", a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por la Abogada Elba Rosa Brítez de Ortiz, por **VICENTE SCAVONE & CIA. C.E.I.S.A.**; contra el Acuerdo y Sentencia N° 540 de fecha 11 de julio de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, los Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvieron plantear las siguientes:

CUESTIONES:

¿Es nula la sentencia apelada?

En caso contrario, ¿se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA Y BENÍTEZ RIERA.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Doctor Sindulfo Blanco DIJO: La recurrente no fundamentó expresamente el RECURSO DE NULIDAD; Por lo demás, no se advierte en el fallo recurrido, vicios o defectos que justifiquen la declaración de nulidad, en los términos autorizados por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil. Corresponde en consecuencia desestimar el recurso de nulidad. ES MI VOTÓ.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el MINISTRO BLANCO, prosiguió diciendo que: El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 540 de fecha 11 de julio de 2012, resolvió: "1.-) HACER LUGAR A LA PRESENTE DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, deducida por la firma: SANOFI PASTEUR C/ RESOLUCIÓN N° 273 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2010, DIC. POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL y en consecuencia, 2-) REVOCAR LA RESOLUCION N° 11 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2010, DIC. POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, conforme los fundamentos desarrollados en este Acuerdo y Sentencia. 3-) EJECUTORIADA, que fuere este fallo, oficiar a la autoridad administrativa marcaria para que disponga la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "VERORAB Y ETIQUETA" Acta N° 63728 en la clase 05, a favor de la firma SANOFI PASTEUR por los fundamentos enunciados precedentemente. -4-) IMPONER LAS COSTAS, de la instancia a la perdedora. 4-) NOTIFICAR DE OFICIO, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia, (fs. 242/253).

Que la Abogada. ELBA ROSA BRITZ DE ORTIZ, representante legal de VICENTE SCAVONE & CIA.C.E.I.S.A. (a fjs.264/270); presentó agravios refutando los argumentos del fallo impugnado, y que del extenso fundamento, extraemos sus expresiones en que: el Tribunal de Cuentas consideró someramente el hecho más importante del litigio, cual es, que existe una suerte de cosa juzgada, pues es la tercera vez que la marca VERORAB, clase 5, es solicitada y puesta en litigio por parte de su representada, en base a su marca registrada VEROLAX, clase 5, habiendo sido declaradas confundibles por Sentencia judicial firme y ejecutoriada.

Refirió que el Magistrado preopinante se abocó a la tarea de realizar el cotejo de las marcas en litigio para identificar las posibles similitudes y diferencias marcarias entre los signos en cuestión y al realizar nuevamente el cotejo de ambas marcas no "valoró" los argumentos expuestos por su parte, que ha demostrado hasta el cansancio que la marca VERORAB, clase 5 (cinco), ha sido solicitada, en tres oportunidades (ver fojas 95 de autos), y que en cada caso su representada ha presentado oposición. Refiere que, cualquiera sea la persona física o jurídica que solicite la marca VERORAB, va encontrarse con la oposición de su mandante en base a su marca VEROLAX, mientras ésta última esté vigente. Y el resultado debe ser como ya lo resolvieron el Ministerio de Industria y Comercio y el Tribunal de Cuentas. Existe un fallo que las considera CONFUNDIBLES y al ser confundibles NO pueden coexistir.

El magistrado preopinante cae en el juego de la solicitante (actora) y al realizar el cotejo, cita marcas que llevan no sólo el radical VERO... que son apenas dos: "VEROLAX" y "VEROTONIL", ya que "VERONICA" es marca vencida, y también las que llevan el radical BERO (dice que son fonéticamente idénticas), envolviendo ambas raíces en una sola y común, y que no puede invocarse "monopolio" sobre las mismas. También afirma que las desinencias LAX y RAB son muy diferentes en el sonido y también ortográficamente. Olvido el Señor Camarista, que el cotejo debe ser realizado en sus conjuntos,

forma en que se aprecia que son muchas más las semejanzas que diferencias en el presente caso.

Si bien es verdad que, la solicitud de marca "VERORAB" está limitada para proteger exclusivamente "vacunas antirrábicas" lo que "da claramente la idea de medicamento contra la rabia, por la figura del perro y su sombra mostrando los dientes afilados.:" como se dice en el fallo recurrido, no es .menos cierto que, es también un producto medicinal, y pertenece a la clase 5, al igual que "VEROLAX".

Respecto a lo analizado de cuáles son las "múltiples diferencias" surgidas del cotejo: La raíz es idéntica en ambas: "VERO"... alega que ésta raíz no es de uso común pues "está probado que sólo dos marcas llevan este radical:- "VEROTONIL" y "VEROLAX" que es la marca de su representada y las demás que se cita a fojas 24 vlto, de autos, son marcas vencidas. Las marcas registradas con el radical "BERO"... aunque están citadas por la actora, y en el fallo, no son materia de cotejo. Igualmente, con relación a las desinencias: "LAX" y "RAB", son monosilábicas con una vocal intermedia de sonido fuerte. Se escriben y suenan muy similares y unidas al radical idéntico, forman un CONJUNTO muy similar y por ende muy confundido. Sin embargo, aduce que el público consumidor y el Juzgador se debe ubicar en el lugar del mismo - no las podrá distinguir con facilidad, por su similitud, a lo que se debe sumar que están incluidas en la misma clase 5 (productos medicinales), sin distinción si son para humano o animales.

Tampoco, es verdad que las marcas coexisten pacíficamente en el mercado. Porque "VERORAB" no es marca registrada. Por tanto no puede obtener el certificado de registro sanitario, expedido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para estar en el comercio. Este registro es indispensable para que pueda ser autorizada la venta de cualquier producto medicinal (también veterinario) de la clase 5. Que, de acuerdo Al informe remitido por la Dirección de la propiedad industrial, (obranste a fojas 117 y 118 de

autos), la marca "VERORAB" nunca fue concedida, apenas fue solicitada en tres oportunidades diferentes, sin que llegue a tener título. Por tanto no puede obtener su registro sanitario y no puede estar en el comercio. Puede sin embargo figurar en el farmanuario, como los agregados por la actora a fojas 9/20, como un producto importado a ser lanzado pero no comercializado, porque el M.S.P. no le puede fijar precio. Por tanto no existe coexistencia pacífica. En otras palabras, la coexistencia en el mercado no fue probada por la solicitante, sencillamente porque no existe; de lo contrario su representada (a través de su División Veterinaria), hubiera detectado éste hecho y tomado las medidas para impedir dicho uso.

Que el hecho cierto, realmente probado en autos es que en el presente caso existe una suerte de cosa juzgada, ya que anteriormente la marca solicitada VERORAB (solicitada por Aventis Pasteur S.A.) fue rechazada en base a una oposición administrativa por la marca VEROLAX la cual se confirmó en el fuero judicial contencioso administrativo, al respecto alega que es equívoca la apreciación del Magistrado, ya que el litigio es entre las Marcas y no entre titulares; y se refirió que, está demostrado en autos que la antecesora de Sanofi Pasteur S.A. es Aventis Pasteur S.A. (reporte de Marcas de fojas 95 de autos), expedido por el MIC, hasta tienen el mismo domicilio, y es palpable intención de la firma Sanofi Aventis, o Sanofi Pasteur de lograr el registro de la Marca VERORAB en Paraguay a como dé lugar, y reitera que lo intento 3 veces.

La conclusión a que arribó el recurrente es que, el preopinante emitió un voto que riñe con el principio de EXCLUSIVIDAD que la citada ley otorga al titular de una marca registrada, como el caso de su representada VICENTE SCAVONE & CIA., titular de la marca "VEROLAX", y alega que el derecho de exclusividad está otorgado por el artículo 15 de la Ley 1294/98, pues no se trata sólo de que la solicitud esté o no incurso en una prohibición, de la ley para su registro, sino del REGISTRO DE

CONFUSIÓN con la marca registrada, riesgo que el caso autos EXISTE y perjudica los derechos de su representada.

Culminó dejando en manos de la Excma. Corte Suprema de Justicia enderezar estas cuestiones tan injustas y hasta arbitrarias, así oportunamente dicte Acuerdo y Sentencia revocando el fallo recurrido, Acuerdo y Sentencia N° 540 de fecha 11 de julio de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, con costas.

Asimismo contestó la expresión de agravios, RAMON RODRIGUEZ, Abogado del Ministerio de Industria y Comercio; y manifestó que comparte plenamente el escrito de Expresión de Agravios presentado por su coadyuvante, solicitando se le tenga por contestado y proveer de conformidad a lo solicitado (fj.280). (Las expresiones resaltantes, son nuestras en la intención de reproducir el énfasis referido por la recurrente).

El Abogado WILFRIDO FERNÁNDEZ en representación de SANOFI PASTEUR, contestó el escrito de expresión de agravios (fjs.281/285), y transcribimos puntos focales:

Que la resolución, recurrida se ajusta a derecho, por fundarse en argumentos válidos que demuestran la inexistencia de impedimentos para el registro de VERORAB y etiqueta, siendo claramente inconducentes los limitados argumentos de la recurrente para demostrar lo contrario. Refiriéndose a la apelante, indicó que se limitó a expresar que las marcas en pugna son confundibles y, no pueden coexistir; y recurrió al argumento de "suerte de cosa juzgada" en relación a un caso anterior entre las marcas VERORAB (sin etiqueta) y VEROLAX. Y este argumento no sólo tiene base errónea sino que el referido caso nunca llegó a la Corte Suprema de Justicia. Respecto a que la raíz VERO no es de uso común, pues no negó que han coexistido registralmente marcas de diferentes .titulares que han utilizado simultáneamente dicha raíz. Y finalmente la apelante, .afirma que no existe coexistencia al discutir que la marca de su

mandante no se comercializa, a pesar de existir suficientes pruebas en sentido contrario, que no fueron rebatidas por la apelante en la instancia inferior.

Ratificó que, las marca en cuestión son claramente distinguibles una de otra, y transcribió parágrafos de lo explicado al respecto por el A quo, al realizar el cotejo de los conjuntos marcarios, encontrando diferencias en los planos visuales, ortográfico, fonético, conceptual o ideológico; tales como: como afirmo el A quo, independientemente de que la raíz "VERO" sea de uso común, en la comparación de los conjuntos marcarios tomados como un todo se encuentran diferencias que permiten distinción en las desinencias "RAB" "LAX" para evitar riesgo de confusión. Dio resalto al aspecto gráfico ya que "VEROLAX" es meramente denominativa y "VERORAB" es una marca mixta (denominación más diseño) el perro gruñendo para identificar vacuna antirrábica. Fonéticamente el sonido fuerte de "RAB" y, sonido corto y suave de "LAX"

En cuanto, a la cobertura limitada de la solicitud de su mandante, el A quo correctamente mencionó, el informe agregado por la propia parte coadyuvante a fjs. 95 de autos, en el cual consta que la cobertura se halla limitada a "vacunas antirrábicas", lo que condice con el nombre de la. marca y su logotipo; entonces la limitación de productos dentro de una clase hace que el riesgo de confusión o asociación se elimine por completo, y se encuentre limitada en la clase 5, impidiendo a su mandante a producir laxantes como VEROLAX.

Respecto al tipo de producto y nivel de atención del consumidor al momento de la adquisición, VERORAB refiere a una vacuna contra la rabia con venta bajo receta. En cambio VEROLAX, se trata de comprimidos laxantes, son productos especialísimos, y desde el punto de vista de la confusión del consumidor, al momento de la adquisición prestará un atención elevada al ser productos con fines específicos.

Que no existe "suerte de cosa juzgada" como afirma la recurrente, menos aún para la Corte Suprema de Justicia; alega que el A quo ha refutado por completo, este argumento, transcribiendo párrafos de la resolución referida, puesto que el litigio anterior al que hace alusión la adversa, afectaba a una marca sustancialmente

distinta a la aquí solicitada, tal como lo colige el Tribunal de Cuentas, basta con mencionar que el tipo de marca, la cobertura, y la solicitante de ambas difieren, para concluir que de ninguna manera se puede sostener que se traten de la misma marca, no existían requisito obligatorios para considerar a dos casos como análogos.

Haciendo referencias a la coexistencia pacífica de "VERORAB" y "VEROLAX" en nuestro mercado, en general concluye que efectivamente "VERORAB" cuenta con registro sanitario y es comercializada y necesaria en nuestro país, y dicha vacuna antirrábica es utilizada inclusive por el MSP y BS a través del Centro Antirrábico (CAN), y a modo de referencia mostro páginas WEB de la DGVS dependiente del MSPY y BS, cuya misión es reducir riesgos de enfermedad asociados a los determinantes de salud como alerta epidemiológica, sobre rabia bovina en el interior del país, que se recomendó como tratamiento vacuna antirrábica VERORAB, y data del año 2011.

Concluyó, que no sólo quedó demostrada la comercialización y utilización de "VERORAB" en nuestro país, sino que quedó claro que el mismo es producto vital para interés de la salud pública, y que como marcas en pugna, presentan diferencias evidentes, que las hacen claramente distinguibles, alejando riesgo de confusión, y que al no existir "suerte de cosa juzgada" , puesto que ya no se refieren a la misma marca y nunca llegó a la CSJ, la comercialización de VERORAB no puede ser discutida, las pruebas ya fueron rebatidas y quedó demostrada la coexistencia pacífica de los productos "VERORAB" y "VEROLAX" en nuestro mercado. PETICIONA, oportunamente, RECHAZAR el recurso y CONFIRMAR con costas la

resolución Acuerdo y Sentencia N° 540 de fecha 11 de julio de 2012 dictada por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, (las expresiones resaltantes, son nuestras, con intención de reproducir el énfasis alusivo en el escrito de responde).

TEMA DECIDENDUM

Seguidamente, el Dr. Blanco expresó: reiteramos en varios fallos que, de conformidad a lo sostenido como principio general del Derecho Marcario, las marcas deben ser analizadas como un todo, teniendo en cuenta cada uno de los elementos que la constituyen en su conjunto, y aclarando la descripción de uno de los institutos de Propiedad Intelectual comprendidos en las clasificaciones, las marcas de productos y de servicios se refieren a los signos que distinguen un producto o servicio de otro igual o semejante, y cotejando en su integridad y desde la perspectiva del público consumidor, analizando por qué impedir que se oferte un producto cuya utilidad o uso es distinto a los productos ofertados en el mercado por una marca ya registrada.

No permanecemos indiferentes al estudio de la resolución cuestionada y a los fundamentos del agravio expuesto por la parte recurrente, a los respectivos responde, y de conformidad a lo mantenido como principio general del Derecho Marcario, determinando que las marcas deben ser analizadas como un todo, teniendo en cuenta cada uno de los elementos que la constituyeren su conjunto, no sólo deben cotejarse las letras, que como en este caso particular entre las marcas: "VERORAB" con "VEROLAX", que encuentro cierta familiaridad gramatical, en ambos prefijos común: "VERO", pero verificando "el todo", encuentro que existen más diferencias que coincidencias, 'como en las desinencias "RAB" y "LAX";' gramaticalmente y' fonéticamente", pues al pronunciar el sonido es distinto, además existe" la figura de un perro agregada en una de las marcas, y doy atención a este hecho puesto que, lo captado por la visión, otorga un mayor porcentaje de diferenciación, y

conceptualmente encuentro variedad, pues la palabra "VERORAB" con el agregado de la FIGURA DEL PERRO CON LA BOCA ABIERTA, con un slogan adicionado, otorga distintividad por sí misma, relacionado con el animal, el consumidor asociará con la característica del producto que en este caso es vacuna antirrábica, debilitando la posibilidad de crear confusión al consumidor, con relación al producto marca VEROLAX", que es denominativa, y las tres últimas letras "LAX", se relacionan a lo que ofertan: comprimidos laxantes para las personas.

Quiero considerar que, el producto "VERORAB", es un producto muy específico en su uso, con venta bajo receta, el consumidor que pretenda combatir, el flagelo de la "rabia" sea preventiva o curativa, por supuesto, estará motivado a la compra del producto necesario para la finalidad perseguida, por ello entiendo que a la compra de un laxante como es la marca "VEROLAX" disminuiría la posibilidad de confusión al público consumidor; y en el análisis de un todo, creo que la marca "VERORAB", con el agregado de la imagen de un perro y eslogan, tiene la distintividad necesaria para identificar un producto de otros. Coincidentes opiniones al respecto existen, e ilustro con un párrafo: "LA FINALIDAD DE LA ADQUISICIÓN,

Si bien todo producto se adquiere con una finalidad determinada, hay casos en que los que esa finalidad está mucho más enfocada que en otros, por diversas circunstancias. Hace que en este tipo de casos, el riesgo de confusión es menor precisamente porque al comprador le queda mucho menos margen para la elección, ya que sólo puede adquirir el producto que satisface esa necesidad específica que ha impulsado la compra. Pondrá por lo tanto, un mayor empeño para adquirir el producto correcto, lo cual reduce el riesgo de confusión" (1) MANUAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Considero oportuno con el objeto de dar claridad a lo analizado, reproducir parágrafos de la: ACTUALIZACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE CONFLICTOS RELATIVOS

A DERECHOS MARCARIOS: "En materia de conflictos marcarios relativos a productos farmacéuticos; la jurisprudencia se muestra diversificada. A veces se ha dicho que en ellos un equívoco puede proyectar serios daños para la salud de las personas. Pareciera que en la actualidad los tribunales sostienen que no hay que practicar el cotejo aplicando un criterio particularmente estricto, y también que cuando se cotejan marcas de la clase 5 (incluye los medicamentos) no corresponde ceñirse a pautas rígidas, sino aplicar criterios circunstanciales que atiendan a las particularidades de cada caso. Los conflictos marcarios estrechamente ligados con la vida del comercio y la industria y de ciertas actividades civiles deben ser resueltos con criterios realistas, atendiendo a los verdaderos intereses en juego y no a una mera confrontación abstracta de los signos capaz de conducir a una protección anti funcional y excesiva. La ley de marcas no tiene en vista la declaración puramente teórica, de la existencia o no de semejanza entre dos o más marcas, sino la protección real de los intereses económicos de los titulares de ella, de ahí que para que el dueño de una marca pueda oponerse al uso de cualquier otra, se exige que ese uso pueda producir directa o indirectamente confusión para distinguir entre los productos, sobre la base de que sea susceptible de ; inducir a engaño por tal dificultad a los compradores de la mercadería o que responda a un propósito de competencia desleal "(2). (MANUAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL, de la Academia Judicial. Internacional, enunciados por Claudia Serritelli y Pedro Chaloupka, Página 61 (1), pág. 81 (2), LA LEY, Bs As., 2010).

Es considerado, el hecho de la "suerte de cosa juzgada", "coexistencia pacífica de "VERORAB Y ETIQUETA" y "VEROLAX", en nuestro mercado", manifestada por ambas partes litigantes en estos autos, como el caso juzgado por el Tribunal de Cuentas, donde intervino la firma AVENTIS PASTEUR S.A. y entendemos que no es

la misma solicitante hoy, SANOFI PASTEUR. Asimismo, no es menos cierto que, en muchos casos existen marcas que no fueran habilitadas

para la venta en el mercado, porque las oposiciones cuestionaban que generaban confundibilidades, y de la lectura de autos entendemos que, en este caso particular la marca fue modificada, con agregados de imagen y eslogan que aportaron distintividad, que aporta diferencias sustanciales que alejan la posibilidad de confusión en el público consumidor, efectivamente no existe sentencia definitiva como constancias en autos, que la Corte Suprema de Justicia se refiera con antelación respecto a la pugna de ambas marcas en cuestión; y coincidimos con el criterio internacional: "Se ha aplicado en algunos casos la teoría de los actos propios por la cual nadie puede colocarse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con otra, anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. Sobre esta base se juzgó si la oponente había admitido la convivencia con marcas preexistentes que incluían determinada partícula, no estaba legitimada a oponerse a una nueva marcas sobre esa base", (MANUAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL, ACTUALIZACION JURISPRUENCIAL EN MATERIA DE CONFLICTOS RELATIVOS A DERECHOS MARCARIOS. Claudia Sartelli, y Pero Chaloupka, pág. 83, la LEY, Bs. As.edic. 2010).

Cabe mencionar que las cuestiones marcarías no se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se toma imposible prescindir de cierta subjetividad razonable. A todo esto corresponde agregar que al tratarse de productos comprendidos en la clase número 5 del nomenclátor internacional, corresponde aplicar un cotejo, crudo a las marcas en pugna. Por ello, en el caso estudiado, se dan los presupuestos establecidos en el Art. 6° de la Ley de Marcas 1294/98, que reza: "...///... El registro solicitado podrá concederse sólo para alguno de los productos o servicios indicados en la

solicitud, o concederse con una limitación para determinados productos o servicios, cuando no se justifica una denegación total"; y

así no tengo reparos para proseguir los trámites. y lograr la obtención del registro de la marca "VERORAB Y ETIQUETA", clase 5, para la vacuna antirrábica, y no así para laxante, comercializada con la marca "VEROLAX".

POR TANTO, corresponde NO HACER LUGAR al Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada Elba Rosa Brítez de Ortiz, representante legal de VICENTE SCAVONÉ & CIA. C.E.I.S.A., y en consecuencia CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 540 de fecha 11 de julio de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, En cuanto a las costas las mismas deberán ser impuestas a la perdidosa en virtud a lo establecido por los arts. 203. Inc. b), y 205 del Código' Procesal Civil. ES MI VOTO.

A sus turnos, los MINISTROS PUCHETA DE CORREA Y BENÍTEZ RIERA manifiestan que se adhieren al voto del Ministro preopinante por sus mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por ante mí, que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

ACUERDO Y SENTENCIA N° 196

Asunción, 11 de Abril de 2014

Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL

RESUELVE:

1. **TENER** por desistido a la recurrente del Recurso de Nulidad interpuesto.

2. **NO HACER LUGAR AL RECURSO DE APELACIÓN** interpuesto por la Abogada Elba Rosa Brítez de Ortíz, representante legal de VICENTE SCAVONE & CÍA. CEISA, y en consecuencia **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 540 de fecha 11 de Julio de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, de conformidad al exordio de la presente resolución.

3. **IMPONER LAS COSTAS**, a la perdidosa

4. **ANOTAR, registrar y notificar**

MINISTROS: SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial.

6. ACUERDO Y SENTENCIA N° 198 DEL 11 DE ABRIL DE del 2014. EXPEDIENTE: “CARLOS LUIS INSFRÁN MICOSSI CONTRA RESOLUCIÓN N° 438 DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2009 DICTADA POR LA SECCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RESOLUCIÓN N° 533 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2009 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.

LEVAINSTAN (registro, base de la oposición) vs. LEVINTER Y ETIQUETA, Clase 30 (solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FÁBRICA. Principios generales

Las cuestiones marcarias o se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.

MARCAS DE FÁBRICA. Requisitos para el registro de la marcas. Novedad. Distintividad

La cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sean pasibles de confusión al adquirir un producto en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca

MARCAS DE FÁBRICA. Cotejo de marcas.

Del análisis delo fonético, no cabe dicha confusión entre la sucesión de la raíz LEV seguida del diptongo formado por las vocales “A”, “I” - a saber: LE-VAINS-TAN - frente a la sucesión de la raíz “LEV” seguida de la vocal “I” y la consonante “N” - a saber, “LE-VIN-TER, por tanto, se colige que existe diferenciación suficiente entre ambas marcas, lo cual otorga

a la marca solicitada la identidad marcaria propia, procede la confirmación de la resolución recurrida.

MARCAS DE FÁBRICA. Coexistencia entre las marcas.

En el caso, se aprecia la existencia de un registro anterior para la marca "LEVANTE", marca con la misma raíz que la de las marcas actualmente en pugna, termina por concluir, a criterio de este preopinante, la posibilidad de una coexistencia pacífica - por un lado - y la imposibilidad de confusión entre las marcas del presente caso en los planos gramatical, fonético e ideológico

MARCAS DE FÁBRICA. Distintividad.

La marca solicitante, atendiendo a todos sus elementos en conjunto, goza de suficiente distintividad, lo cual impide cualquier posibilidad de confusión en los consumidores.

ACUERDO Y SENTENCIA N°: Ciento noventa y ocho.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los Once" días, del mes de Abril, del Año dos mil catorce, estando reunidos en Sala de Acuerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUIS BENÍTEZ RIERA, por Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado:"CARLOS LUIS INSFRÁN MICOSI C/ RES. N-9 438 DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2009 DICT. POR LA SECCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RES. N° 533 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2009 DICT. POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL", a fin de resolver el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Hugo T. Berkemeyer por la parte actora en estos autos, contra el Acuerdo y Sentencia N2 520 de fecha 30 de agosto de 2012 dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes;

CUESTIONES:

¿Es nula la Sentencia apelada?

En caso contrario, ¿se halla ella ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de la votación, dio el siguiente resultado: BLANCO, PUCHETA DE CORREA y BENÍTEZ RIERA.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Doctor SINDULFO BLANCO dijo:

Que si bien el recurrente no ha interpuesto expresamente el Recurso de Nulidad, éste se encuentra implícito junto con la interposición del Recurso de Apelación. En este sentido, si bien la actora no ha expresado agravios con relación al citado Recurso, no se observan vicios o defectos en la sentencia que ameriten su tratamiento de oficio, en los términos de los artículos 15, 113 y 404 del Código Procesal Civil, por lo que el Recurso de Nulidad se debe desestimar. ES MI VOTO.

A sus turnos los Ministros PUCHETA DE CORREA y BENÍTEZ RIERA, manifiestan que se adhieren al voto del distinguido Ministro proopinante por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Señor Ministro BLANCO prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N° 520 de fecha 30 de agosto de 2012 el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: "*NO HACER LUGAR a la presente demanda y en consecuencia; 2.) CONFIRMAR, la RESOLUCIÓN NI' 438 DE FECHA 04/06/04, DICT. POR LA SECCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS, Y LA*

RESOLUCIÓN 1\19 533 DEL 23/12/09, DICT. POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIALDEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de conformidad y de acuerdo con los fundamentos expresados en el exordio de la presente Resolución.; 3.) IMPONER LAS COSTAS, a la parte vencida.; 4.) NOTIFIQUESE, regístrese y remítase copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia."

ARGUMENTO DE LAS PARTES:

AGRAVIOS DE LA PARTE ACTORA - señor Carlos Luis Insfrán Micossi:

Que, conforme a las constancias de autos, se evidencia la expresión de agravios de la parte actora, señor Carlos Luis Insfrán Micossi, a través de su representante convencional, Abogado Hugo T. Berkemeyer, quien manifiesta en su escrito presentado de fs. 193-196 (aquí expresado a modo de síntesis) que su parte se agravia contra el Acuerdo y Sentencia N2 520 de fecha 30 de agosto de 2012 dictado en estos autos por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, puesto que en el referido fallo el a-quo no ha tenido en cuenta lo dispuesto por el Artículo 15 de la Ley 1294/98, y señala al respecto que es determinante el hecho que las dos denominaciones en pugna compartan el mismo radical. Argumenta que la visión de conjunto de las marcas LEVAINSTAN y LEVINTER sigue siendo similar y confundible.

Prosigue argumentando que en atención a esta similitud entre las marcas, que amparan una misma clase, existe una presunción de conexión competitiva, lo que acrecentaría notoriamente el riesgo de confundibilidad y asociación al estar dirigidos al mismo público consumidor, pues podrían confundirlos como una 'familia de marcas'. Al efecto, señala igualmente la posibilidad de confusión en el plano ideológico, y refiere que es opinión general de la doctrina que al momento de juzgar la

posibilidad de confusión, se debe estar más a las semejanzas que a las diferencias.

Por último, se agravia igualmente en cuanto a la imposición de costas, puesto que el caso de autos trata de una cuestión opinable sujeta a la apreciación subjetiva del juzgador. Por todo ello, concluye su escrito de expresión de agravios solicitando la revocación del Acuerdo y Sentencia impugnado.

CONTESTACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA - M.I.C.:

Habiéndose corrido el traslado de ley, a fs. 201 se presentó el Abogado Ramón Rodríguez, en representación del Ministerio de Industria y Comercio, a fin de contestar los agravios vertidos por el recurrente, manifestando en la oportunidad su plena adhesión a lo resuelto por el Tribunal de Cuentas, remitiéndose íntegramente al texto y contexto del Acuerdo y Sentencia recurrido. Concluye solicitando la confirmación de la referida resolución, por encontrarse la misma ajustada a derecho.

CONTESTACIÓN DEL COADYUVANTE DE LA PARTE DEMANDADA - Compañía Nacional de Levaduras LEVAPAN S.A.:

Corrido el traslado respectivo, a fs. 202-204 de autos se presentó el Abogado Hugo R. Mersán Galli en representación de la Compañía Nacional de Levaduras LEVAPAN S.A., a fin de contestar los agravios vertidos por el apelante (transcripto aquí a modo de síntesis), señalando primeramente que el Acuerdo y Sentencia dictado en estos autos debe ser confirmado puesto que se basa en fundamentos acertados y contundentes, con suficiente respaldo legal, doctrinario y jurisprudencial.

Respecto a los agravios de su contraparte, señala que éste solo se limita a invocar una supuesta errónea valoración y análisis del acto administrativo, señalando una similitud entre los signos en

pugna. Contra ello manifiesta que el Tribunal ha efectuado una acertada valoración de los hechos y las pruebas presentadas en autos.

Prosigue mencionando que al momento de realizar el cotejo marcario, se debe realizar un análisis de conjunto de las marcas, y en ese sentido se evidencian notorias diferencias entre las marcas en pugna. Argumenta además que el término "LEV" consiste en un prefijo, y al respecto la doctrina señala que éstos son descriptivos de naturaleza o cualidades del producto y no son susceptibles de reivindicación. Por otro lado manifiesta que su mandante es propietaria de los Registros N° 251.597 y 241.798 en las Clases 01 y 29, lo cual le otorga un derecho adquirido sobre la marca, resaltando así la coexistencia pacífica entre las marcas en litigio y desvirtuando cualquier posibilidad de confusión.

Concluye solicitando la confirmación tanto del Acuerdo y Sentencia de autos, así como de los actos administrativos impugnados, con costas.

ANÁLISIS JURÍDICO:

Procedemos entonces a efectuar un análisis razonado de la resolución apelada, y de los documentos obrantes en autos, de todo lo cual se constata que en fecha 17 de agosto de 2007 la firma Compañía Nacional de Levaduras LEVAPAN S.A" solicitó el registro de la marca "LEVINTER y etiqueta" para distinguir ciertos productos amparados en la Clase 30, Solicitud N° 27042 (véase fs. 22 de autos), solicitud contra la cual compareció la Abogada Marta Berkemeyer, en representación del señor Carlos Luis Insfrán Micossi, a fin de presentar oposición en virtud a los intereses de propiedad de su demandante para las marcas LEVAINSTAN en diversas clases.

Habiéndose tramitado el proceso de oposición ante la Dirección de la Propiedad Industrial, por Resolución N° 438 de fecha

4 de junio de 2009, la Jefe de la Secretaría de Asuntos Litigiosos de la Dirección de la Propiedad Industrial resolvió:

"ART. 19 DECLARAR improcedente y no hacer lugar a las acciones deducidas por CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI y la firma COMPAÑÍA PARAGUAY DE LEVADURAS S.A. (COPALSA) contra la firma "COMPAÑÍA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A." sobre oposición al registro de marca "LEVINTER" Y ETIQUETA, clase 30.; ART. 29 DISPONER la prosecución del trámite de registro de la marca "LEVINTER" Y ETIQUETA, clase 30 Expte. N° 07/27042, de fecha 17 de agosto de 2007, a favor de la firma "COMPAÑÍA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A."; ART. 32 NOTIFÍQUESE."

Habiendo la perdidosa interpuesto recurso de apelación contra la citada Resolución, y efectuados los trámites de rigor, mediante Resolución N2 533 de fecha 23 de diciembre de 2009, la Dirección de la Propiedad Industrial resolvió confirmar en todas sus partes la Resolución N2 438 de fecha 4 de junio de 2009, y disponiendo igualmente la prosecución de los trámites de registro para la marca solicitada.

Es a consecuencia de estas Resoluciones que se presentó el señor Carlos Luis Insfrán Micossi a promover demanda contencioso-administrativa, con el fin de revocarlas, y habiéndose tramitado el presente proceso, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala resolvió no hacer lugar a la presente acción y confirmar los actos administrativos, en virtud al fallo cual es hoy motivo de estudio.

En este estado, debemos entonces responder a la interrogante: ¿Se encuentra ajustado a derecho el Acuerdo y Sentencia N° 520 de fecha 30 de agosto de 2012? O por el contrario, ¿debe el mismo ser revocado?

Resulta, pues, necesario remitirnos primeramente al Artículo 2 de la Ley N° 1294/98, el cual en su inciso f) establece: "No podrán registrarse como marcas: ...f) Los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca".

Antes de proseguir con el análisis, vale mencionar que las cuestiones marcarias o se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.

La cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sean pasibles de confusión al adquirir un producto en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca.

El fondo de la cuestión planteada, radica en determinar si cabe o no, la posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, "LEVINTER y etiqueta" Clase 30 (solicitada) y la marca registrada "LEVAINSTAN" en las Clases 29 y 30.

Ahora bien, a través del tiempo, la jurisprudencia y la doctrina han desarrollado ciertos criterios generales que ayudan en la apreciación de la similitud. El primero de ellos, y acaso el más importante, es que los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-reflexiva. El segundo es que el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle. (Luis Eduardo Bertone

- Guillermo Cabanellas de las Cuevas, "Derecho de Marcas", Tomo II, 1.989 Editorial Heliasta S.R.L., Pag. 42).

Siguiendo la línea doctrinaria, al referirse a la similitud ortográfica, el autor Jorge Otamendi expresa: "Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes". (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Segunda Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Pag. 162).

Pasamos, pues, a cotejar las marcas desde el ámbito ortográfico, de lo cual resulta que la marca registrada "LEVAINSTAN" está compuesta por una palabra que totaliza 3 (tres) sílabas y 10 (diez) letras; mientras que la marca solicitada "LEVINTER" igualmente una única palabra, compuesta igualmente por 3 (tres) sílabas, 8 (ocho) letras. De la comparación se desprende que ambas constan de una raíz común "LEV", y la diferencia radica en la terminación "AINSTAN" y la terminación "INTER" respectivamente. En este sentido se expresa igualmente la doctrina al decir:

"Cuando el signo marcario es complejo, es decir está constituido por más de un elemento, es al conjunto a lo que cabe atender para determinar la registrabilidad, y no a los elementos considerados separadamente. Lo mismo sucede, en presencia de un signo simple (una palabra, por ejemplo) cuando el mismo está formado por prefijos, sufijos, raíces o desinencias de uso corriente. Nadie puede pretender monopolizar una raíz de uso común, especialmente en ciertos campos..." (Derecho de Marcas, Tomo I, Bertone, Luis Eduardo et al., Editorial Heliasta S.R.L., 1989, página 362). Así pues, salta a la vista una suficiente diferenciación entre las terminaciones de las marcas en pugna.

Procediendo al análisis desde lo fonético, debemos señalar que no cabe confusión fonética entre la sucesión de la raíz LEV seguida del diptongo formado por las vocales "A", "I" - a saber: LE-VAINS-TAN - frente a la sucesión de la raíz "LEV" seguida de la vocal "I" y la consonante "N" - a saber, "LE-VIN-TER!". Por todo lo antes indicado, se colige que existe diferenciación suficiente entre ambas marcas, lo cual otorga a la marca solicitada la identidad marcaria propia.

Además, pasando a examinar la documentación obrante en autos, a fs. 32 se observa el Informe de Fondo de la Dirección de la Propiedad Industrial, en el cual se aprecia la existencia de un registro anterior para la marca "LEVANTE", marca con la misma raíz que la de las marcas actualmente en pugna, termina por concluir, a criterio de este preopinante, la posibilidad de una coexistencia pacífica - por un lado - y la imposibilidad de confusión entre las marcas del presente caso en los planos gramatical, fonético e ideológico.

Resulta suficiente, en conclusión, sostener que la marca solicitante, atendiendo a todos sus elementos en conjunto, goza de suficiente distintivita, lo cual impide cualquier posibilidad de confusión en los consumidores. Con relación a los agravios respecto a la imposición de costas, en el presente caso no se encuentran razones para eximir total o parcialmente de las costas al litigante vencido. Vale señalar que las mismas fueron impuestas a la perdidosa de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 del Código Procesal Civil - ya que si bien la actora se consideró con derecho a reclamar, es igual de cierto que para ello tuvo que involucrar a la demandada en un proceso judicial, al cual ésta última no ha dado motivo. Por ello, me permito concluir que las costas deben cargarse a la perdidosa, es decir, la parte actora.

POR TANTO, en base a todo lo precedentemente expuesto, es mi criterio que corresponde NO HACER LUGAR al Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Hugo T. Berkemeyer por la

parte actora en estos autos, contra el Acuerdo y Sentencia N° 520 de fecha 30 de agosto de 2012 dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. En consecuencia, se debe CONFIRMAR el citado fallo. En cuanto a las costas, las mismas deben imponerse a la perdidosa en virtud al Artículo 192 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO.

A sus turnos, los Ministros PUCHETA DE CORREA y BENÍTEZ RIERA, manifiestan que se adhieren al voto del distinguido Ministro preopinante por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmado SS.EE, todo por ante mí de que certifico, quedando acordado la sentencia que inmediatamente sigue:

ACUERDO Y SENTENCIA N° 198

Asunción, 14 de Abril de 2014

Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede; la Excelentísima

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL

RESUELVE:

1. **DESESTIMAR** el Recurso de Nulidad.
2. **NO HACER LUGAR** al Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Hugo T. Berkemeyer por la parte actora en estos autos, contra el Acuerdo y Sentencia N° 520 de fecha 30 de agosto de 2012 dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.
3. **CONFIRMAR** in tottum el Acuerdo y Sentencia N° 520 de fecha 30 de agosto de 2012 dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala en estos autos, todo ello por los fundamentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución.

4. **IMPONER** las costas a la perdidosa

5. **ANOTAR, registrar y notificar.**

**MINISTROS: SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA
DE CORREA, LUIS BENÍTEZ RIERA.**

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

7. ACUERDO Y SENTENCIA N° 200 DEL 11 DE ABRIL DE 2014. EXPEDIENTE: “BODEGAS ESMERALDA S.A. CONTRA RESOLUCION N° 113 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2008, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO”.

ALAMOS, clases 16, 41 y 42 (registros, base de la oposición) vs. ALAMO, Clase 33 (solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FÁBRICA. Cotejo de marcas. Análisis del conjunto.

Las marcas deben ser analizadas como un todo, teniendo en cuenta cada uno de los, elementos que la constituyen, en su conjunto, y la descripción de uno de los institutos de Propiedad Intelectual comprendidos en las clasificaciones, que las marcas de productos y de servicios se refieren a los signos que distinguen un producto o servicio de otro igual o semejante, y cotejarlas en su integridad y desde la perspectiva del público consumidor, analizando si las ofertas de un servicio o producto es distinto a los productos ya ofertados en el mercado.

MARCAS DE FÁBRICA. Riesgo de confusión.

Es prudente evitar, exageraciones respecto al parecido entre las marcas, porque no siempre significa riesgo de confusión, considerando que: para declarar el riesgo de confusión, el principio es que las marcas deben ser claramente distinguibles, con suficiente aptitud distintiva, como en este caso particular, el elemento distintivo es que: los productos ofertados son de clases, diferentes y distinguibles.

MARCAS DE FÁBRICA. Principio de especialidad. Distintividad. Riesgo de confusión.

El comprador a la hora de optar por uno u otro producto, no

resultará burlado como consumidor puesto que las marcas en disputa, basados en principios de especialidad efectivamente ofertan productos diferentes, le aportan distintividad y aleja la posibilidad de confusión en la adquisición de los productos, cuándo las mercaderías responden a necesidades diferentes como ilustra el nomenclátor internacional, que detallamos en líneas precedentes estando acorde a lo dispuesto en el Art.6° de Ley N° 1294/98 “De Marcas” (la denegación del registro para marca idéntica semejante, para el mismo producto o servicio)

MARCAS DE FÁBRICA. Clases diferentes

La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra ya registrada para el mismo producto o servicio...”, y subrayo “para el mismo producto”, lo que en el caso las marcas en pugna, no son los mismos productos y tampoco vinculantes entre los ofertados por las marcas en disputa.

FALLOS RELACIONADOS: A y S, N° 455 del 29 de junio de 2.011, A y S N° 1.896 del 28 de diciembre de 2.004, A y S N° 690 del 19 de setiembre de 2.011, y A y S. N° 248 del 24 de Abril de 2014

ACUERDO Y SENTENCIA N°: Doscientos.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los once días del mes de abril del año dos mil catorce, estando reunidos en su Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los señores Ministros SIÑULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUÍS BENITEZ RIERA; por Ante mí, Secretaria autorizante, se trajo a estudio el Expediente: "**BODEGAS ESMERALDA- S.A. CI RESOLUCIÓN N° 113 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2008, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por la Parte Demandada y

Parte Coadyuvante contra el Acuerdo y Sentencia N° 843 de fecha 24 de agosto del 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, los Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvieron plantear las siguientes:

CUESTIONES:

¿Es nula la Sentencia apelada?

En caso contrario, ¿Se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUIS BENITEZ RIERA.

A LA PRIMERA CUESTIÓN, el **DOCTOR SINDULFO BLANCO** dijo: La Abog. Elpidia Rojas de Delgado desiste expresamente y el Abogado Hugo T. Berkemeyer, no se expidió respecto al Recurso de Nulidad, y verificados los términos autorizados por los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil, no se observan en la sentencia recurrida vicios o defectos que justifiquen la declaración de oficio de su nulidad. En consecuencia corresponde **DESESTIMAR ESTE RECURSO. ES MI VOTO.**

A sus turnos, los Ministros Dres. PUCHETA DE CORREA y BENITEZ RIERA manifiestan que se adhieren al voto del Ministro preopinante por sus mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Doctor Sindulfo Blanco dijo: por Acuerdo y Sentencia N°843 de fecha 24 de agosto del 2012 dictado por. el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: "*1-HACER LUGAR a-la presente acción contenciosa administrativa, planteada por la firma BODEGAS ESMERALDA S.A, contra, la Resolución N°113 de fecha 16 de abril*

de 2008 dictada por la DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL y en consecuencia 2-REVOCAR-la Resolución N°113 de fecha 16 de abril de 2008 dictada por la DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 3.- IMPONER LAS COSTAS, a la perdidosa. 4. NOTIFICAR, anotar, registrar y remitir copia a la Excm. Corte Suprema de justicia”, (a fojas 162/169).

Que a fjs /184/188, presentaron agravios respecto a la resolución recurrida, los Abogados ELPIDIA ROJAS DE DELGADO y RAMÓN RODRÍGUEZ, representantes de la parte demandada, MINISTERIO, DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en apretada síntesis lo siguiente: en general que la sentencia recurrida debe ser revocada en todas su partes entendiendo que los argumentos chocan con las bases sentadas en materia marcaria por la legislación, la doctrina y la jurisprudencia, y analiza en particular los argumentos esgrimidos por el titular inferior, como entre las marcas en conflicto existen extremas similitudes tanto de forma gráfica y en la pronunciación es decir fonéticamente y confrontando las mismas “ALAMOS” (registrada) y “ALAMO” (solicitada), se observa que el elemento principal de la solicitada se encuentra íntegramente contenida en la solicitada. Igualmente, se agravia, porque el Tribunal de Cuentas no ha acogido ni valorado ninguno de los argumentos esgrimidos por esta parte al contestar la demanda, como los antecedentes administrativos.

Otro hecho, considerado importante, es, que la marca solicitada carece de distintividad para constituir, una marca nueva y así poder coexistir con otras en el mercado; la notoriedad es otro argumento utilizado por la Dirección.de la Propiedad Industrial para rechazar la Marca Solicitada, y se aplica un riguroso y estricto criterio para evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno.- Para no ser reiterativos, se remiten a los argumentos de la Resolución Administrativa y peticiona se revoque íntegramente el Acuerdo y Sentencia N°843 de fecha 24 de agosto del 2012,.dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, y confirmen la disposición Ministerial.

Seguidamente, a fjs. 189/194, expuso agravios, el Abogado Hugo T. Berkemeyer, como parte coadyuvante del MIC, en representación de ALAMO S.A., y sumariamente dijo: Disienten con los fundamentos del A-quo, con referencia al Principio de Especialidad, que hicieron hincapié respecto a la comparación entre dos marcas que requieren del análisis de los elementos que lo conforman, tanto sus signos constitutivos como el ámbito aplicativo al que están destinadas; y respondieron que aunque los productos de la marca solicitada no son los mismos de la marca oponente, resulta irrelevante, dando importancia a que la marca ALAMO es marca famosa en el mercado paraguayo y la ley le concede protección especial, porque podrían causar confusión un riesgo de asociación, y se aprovecharían de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva. Igualmente respecto al Jus Prohibendi, a lo sostenido que no es un derecho que se extienda a todas las marcas compuestas por signos semejantes, y qué se debe tener en cuenta todos los factores que caracterizan a los productos en disputa; alegaron que precisamente ese fundamento recogen en favor de su mandante para impedir se registre una marca que la consideran idéntica

Respecto a la posibilidad de coexistencia,- sostienen que no existe dicha *posibilidad donde el público consumidor se verá inducido a error, al encontrar en* " el mercado marcas idénticas procedentes de distintos titulares, como es el caso de las marcas ÁLAMO y ALAMOS pues son confundibles, y son productos de consumo masivo con venta en los mismos comercios. Se refiere asimismo a los canales de comercialización, y reitera que son comunes, se tratan de productos masivos y que se exhiben en los mismos locales; respecto a las diferencias de clases 33, 16, 41 y 42, no están de acuerdo con las expresiones del Tribunal de Cuentas, al considerar que tales marcas son relacionadas y el público se verá inducido a error con una asociación indeseada y prohibida por ley. Reitera que, la marca solicitada carece de distintividad necesaria para ser registrada, y que lo señalado en Criterio de Libertad de Concurrencia, no es materia de discusión en estos autos. Finaliza, al considerar que

el Tribunal de Cuentas realizo un errónea apreciación, al considerar que existen notorias diferencias entre las marcas en litigio, y de otorgarse el registro se estaría lesionando el derecho exclusivo que ampara a la marca oponente, de conformidad a la Ley N°1294/98; por tanto formula la petición de que en el momento oportuno, se dicte resolución revocando el Acuerdo Y SentenciaN°843 de fecha 24 de agosto 2012, y protesta costas.

Respondió el traslado del agravio presentado por el Abog. Hugo T. Berkemeyer a fjs. 196/205, el Abogado ALEJANDRO M. SCHMEDA, por la parte actora BODEGAS ESMERALDA S.A., rescatamos en apretada síntesis que: el Acuerdo y Sentencia N° 3 de fecha 24 de agosto del 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, debe ser confirmada plenamente por ajustarse a derecho. Que el recurrente no fundamenta el agravio sufrido por su parte, sino que se limita a copiar parte del considerando de la resolución recurrida y a rechazar estos fundamentos alegando que no está de acuerdo pero no funda en forma efectiva dicho agravio, por lo que debe declararse desierto. Para el caso de conceder lo peticionado, pasa a exponer respecto al Principio de especialidad, y sostiene que se debe analizar ambas marcas tomando en cuenta que cada registro debe atender a un producto o servicio particular, analizando sus signos constitutivos y ámbito aplicativo al que están destinadas, al cual el recurrente pretende sacar valor y objetividad, olvidando los puntos que no hizo mención, como ser, al gastado argumento de la pérdida de la capacidad distintiva, el oponente no ha demostrado ninguna instancia que su marca fuese famosa, y en el caso que fuera, ilustra un fallo (CNFCC-Salalll-causa101.171/95 Sent.03/12/98); que señala una notoriedad un factor que disminuye el riesgo de confusión, al contribuir a distinguir un producto o servicio...no es razonable pensar que el público conocedor, que la notoriedad presume va a comprar gato por liebre.

Que, para dilucidar cualquier duda, presentó un listado de 22 registros y solicitudes de la marca ALAMOS, citamos algunos

países como: Alemania, Australia, Benelux, Canadá, El Salvador, Francia, Irlanda, Japón, U.S.A. Brasil, Paraguay, entre otros. Rememorando que nuestro país ha adoptado a través de la Ley N° 1294/98 el sistema de UNICLASE, es decir una solicitud por registro, y si uno quiere proteger su marca en diversas clases, debe presentar una solicitud para cada una de ellas de ellas. O sea, la recurrente que si la recurrente tenía interés de proteger su marca en otras clases debiera haber presentado su solicitud en las correspondientes clases respectivas y no registrarla en una sola. Transcribe los productos comprendidos en las clases 16, 41 y 42 respectivamente, clasificaciones concedidas a las marcas oponentes, y diferencia que la clase 33, 'Bebidas Alcohólicas con Excepción de Cervezas,' es la marca solicitada, no existiendo relación con las marcas opuestas y ajustándose específicamente al caso en cuestión

Culmina reiterando que, se ha tomado en cuenta el principio de especialidad, garantizando protección y derecho al registro de una marca, como ALAMOS ha demostrado con los 22 registros presentados y que obran en autos. Que para el caso de la comercialización se debe tener en cuenta que tales productos, serían expuestos en diferentes sectores sin tener relación entre sí. Respecto a las diferencias de las clases y libertad de concurrencia, no constituyen agravios, al no haberse demostrado ni justificado los extremos alegados por la recurrente para la fundamentación del recurso pertinente, por tanto no corresponde revocar el Acuerdo y Sentencia N 843 de fecha 24 de agosto de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, primera sala, puesto que se encuentran reunidos todos los requisitos nacionales e internacionales para la procedencia del registro de la marca "ALAMOS", al no existir razón alguna para que se impida el registro en la clase 33, al no constar denominación similar en la misma clase. En consecuencia, rechazar los recursos y confirmar la sentencia recurrida. Protesta costas.

Contestó el traslado del escrito presentado por el Ministerio de Industria y Comercio, a fjs. 206/212, el Abogado ALEJANDRO

M. SCHMEDA, representante de la parte actora BODEGAS ESMERALDA S.A., en resumidas que: La parte recurrente no fundamenta el agravio sufrido por su parte, sino que se limita a copiar parte del considerando de la resolución del a quo sin fundar en forma efectiva los, agravios sufridos, por lo que, deber, ser desestimado dicho recurso. Para el caso que no prospere tal petición, expuso que es reiterativo los argumentos expuestos tanto en su contestación de demanda y su escrito de, memorial, y no expresa los agravios sufridos por el Acuerdo y Sentencia atacado de nulidad.

Que, representantes del Ministerio de Industria y Comercio, se olvidan que su representada busca hacer extensivo un derecho, ya adquirido en grado sumo internacionalmente, que ,se encuentra protegido por los Tratados y Convenios ratificados y Canjeados por nuestro país.

Reitera los derechos que le asisten con el listado de 22 registros y solicitudes de la marca ALAMOS, en los, países: Alemania, Australia, Benelux, Canadá, El Salvador, Francia, Inglaterra, Irlanda, Japón, Suecia, U.S.A. Brasil, Paraguay, entre otros.

Habiendo agregado las documentales legalizadas invocadas y que constituyen registros legales y en vigencia, que no fueran objetadas por ninguna de las partes. Recalca que nuestro país ha optado por un sistema UNICLASE, es decir una solicitud por registro, así como el que pretende proteger sus clases la debe hacer una por una.

Con el fin de demostrar la incongruencia de la oposición y recursos interpuestos, detallo los productos que comprenden las clases 16, 41 y 42 que son distintas la solicitada por ALAMOS clase 33, que no tienen relación entre las citadas marcas, y que no podrá ocasionar conflicto alguno con las marcas. Reitera que, efectivamente bajo el principio de especialidad, se debe atender a un producto o servicio en particular, garantizar el derecho de registro de una marca en un país de la UNION.

Sostiene que, el Tribunal de Cuentas ha estudiado, admitido y analizado todas y cada una de las pruebas, así como los argumentos expuestos por las tres partes y en base a tales argumentos ha arribado al Acuerdo y Sentencia señalado, como que las marcas cubren productos totalmente distintos, con público consumidor diferente, con .destinos dispares y por tanto no constituyen competencia para la adversa. Que la coexistencia es viable en forma natural, dado que se *tratan* de *productos* diferentes, que la marca ALAMOS se ajusta íntegramente a los requisitos esenciales para la prosecución de trámites hasta su inscripción. Por tanto y al reunirse todos los *requisitos exigidos en leyes* nacionales e internacionales, no puede revocarse la resolución recurrida y no existe razón para impedir el registro de la marca ALAMOS en la clase 33. Finaliza con la solicitud de rechazar con Costas la pretensión de nulidad y confirmar el Acuerdo y Sentencia N°843 de fecha 24 de agosto del 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera.

Con relación al traslado impulsado por el Abog. Hugo Berkemeyer, los Abogados Elpidia Rojas de Delgado y Ramón Rodríguez, en representación del Ministerio de Industria y Comercio manifestaron a fjs.2-171, que comparten plenamente el escrito de Expresión de Agravios presentado su Coadyuvante la firma ALAMO S.A, solicitando se los tenga por contestados y ratificados plenamente en el escrito de contestación de agravios presentado en fecha 17 de Diciembre de 2012, y que se encuentra en autos, a fjs. 184/188.

Acto seguido, por A.I.N1.843 de fecha 02 de setiembre de 2013, esta Sala Penal, RESOLVIO: DAR DECAÍDO el Derecho que ha dejado de utilizar el Abogado Hugo T. Berkemeyer para presentar su escrito de contestación del traslado que se le corriera por parte de la Apelante Abogada Elpidia Rojas de Delgado, y llamó AUTOS para resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos- por los Abogados Elpidia Rojas de Delgado y Hugo T. Berkemeyer, (a fjs. 221).

TEMA DECIDENDUM: >Retomando la palabra, el Doctor SINDULFO BLANCO manifiesta: Siguiendo las líneas de análisis repetidas en ésta Sala, -y atentos al estudio de los fundamentos de la resolución recurrida, a los agravios expuestos como a los respectivos respondes, y todo de conformidad al Principio General del Derecho Marcario, que determina: que las marcas deben, ser analizadas como un. *Todo*, teniendo en cuenta cada uno de los, elementos que la constituyen, en su conjunto, y la descripción de uno de los institutos de Propiedad Intelectual comprendidos en las clasificaciones, que *las marcas de productos y de servicios se refieren a los signos que distinguen un producto o servicio de otro igual o semejante*, y cotejarlas en su integridad y desde la perspectiva del público consumidor, analizando si las ofertas de un servicio o producto *es distinto a los productos ya ofertados en el mercado*.

Bajo el criterio de que, no solo deben cotejarse los elementos de coincidencia en las marcas en disputa, y es obligado, considerar las que las hacen distinguibles, para evitar confusión al consumidor; y bajo tal perspectiva de comprador, la .versión ortográfica, refleja coincidencias en las letras "ALAMO", pero, al hacer la comparación en conjunto entre las marcas, resaltando que: *la similitud ortográfica "Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales,- la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes"* (Otamendi Jorge, *Derecho de Marcas*, pág. 162, ed. Segunda, Bs.As.), sin embargo, es prudente evitar, exageraciones respecto al parecido, porque no siempre significa riesgo de confusión, considerando que: para declarar el riesgo de confusión, el principio es que las marcas deben ser claramente distinguibles, con suficiente aptitud distintiva, como en este caso particular, el elemento distintivo es que: los productos ofertados son de clases, diferentes y distinguibles.

Retomando el estudio en "un todo", respecto a las

diferencias, partimos de un cotejo y comprobamos que los productos ofertados por las marcas en conflicto, efectivamente son diferentes: LA SOLICITANTE: marca "ALAMOS", Clase 33: Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas) y la MARCA Oponente "ALAMO", Clase 16-Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, 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 construcción o de enseñanza(excepto aparatos), materias plásticas para embalajes (no comprendidas en otras clases), naipes, caracteres de imprenta, clichés. CLASE 41: educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales. CLASE 42: servicios científicos, y tecnológicos así como servicios de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos. CLASIFICACION INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS (CLASIFICACION DE NIZA)

Considero oportuno con el objeto de dar claridad a lo analizado y reproduzco *parágrafos de ACTUALIZACIÓN JURÍSPRUDENCIAL EN MATERIA DE CONFLICTOS RELATIVOS A DERECHOS MARCARIOS: Los conflictos marcarios- estrechamente ligados con la vida del comercio y la industria y de ciertas actividades civiles deben ser resueltos con criterios realistas, atendiendo a los verdaderos intereses en juego y no a una mera, confrontación abstracta de los signos capaz de conducir a una protección anti funcional y excesiva. La ley de marcas no tiene en vista la declaración puramente teórica, de la existencia o no de semejanza entre dos o más marcas, sino la protección real de los intereses económicos de los titulares de ella, de ahí que para que el dueño de una marca pueda oponerse al uso de cualquier tira, se exige que ese uso pueda producir directa o indirectamente confusión para distinguir entre los productos, sobre la base de que sea susceptible de inducir a, engaño por tal dificultad a los compradores de la mercadería o que responda a un propósito de competencia desleal"*

Mencionamos que el comprador a la hora de optar por uno u otro producto, no resultará burlado como consumidor puesto que las marcas en disputa, basados en principios de especialidad efectivamente ofertan productos diferentes, le aportan distintividad y aleja la posibilidad de confusión en la adquisición de los productos, cuándo las mercaderías responden a necesidades diferentes como ilustra el nomenclátor internacional, que detallamos en líneas precedentes estando acorde a lo dispuesto en el Art.6° de LEY DE. MARCAS No 1294 *"La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra ya registrada para el mismo producto o servicio..."*, y subrayo "para el mismo producto", porque constatamos que no son los mismos productos y tampoco vinculantes entre los ofertados por las marcas en disputa.

Otro aspecto no menos relevante, se refiere a lo señalado en la Ley N° 1294, Artículo 7°: *"El registro de una marca se concederá para una sola clase de la nomenclatura oficial. Para registrar una marca en varias clases se requiere una solicitud independiente para cada una de ellas así en este caso particular, la solicitante de la marca "ALAMOS"; requiere el registro en la Clase 33: Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas), no así para las clases 16, 41 y 42 registradas por la marca oponente, con la resultante que, no existe violación a la disposición legal, y es procedente continuar con el trámite a fin de obtener el registro la solicitante.*

Se trae a colación los siguientes fallos jurisprudenciales en los cuales esta Alta Magistratura- ha sostenido la posibilidad de coexistencia de marcas que no causen confusión directa, ni indirecta en el consumidor: *"Acuerdo y Sentencia N° 455 de fecha 29 de junio de 2.011, Acuerdo y Sentencia N° 1.896 de fecha 28 de diciembre de 2.004, y el "Acuerdo y Sentencia N°690 de fecha 19 de setiembre de 2.011:*

POR TANTO, corresponde NO HACER LUGAR a al Recurso de Apelación interpuesto por los Abog. Elpidia Rojas de Delgado y Abog. Hugo T. Berkemeyer y, en consecuencia, CONFIRMAR el

Acuerdo y Sentencia N° 843 de fecha 24 de Agosto del 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, lo cual REVOCO la Resolución N° 113 de fecha 16 de Abril de 2008, dictada por la DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. La imposición de las costas a la parte perdidosa, de conformidad a lo establecido en el artículo 192 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO.

A sus turnos, los Ministros PUCHETA DE CORREA y BENITEZ RIERA manifiestan que se adhieren al voto del Ministro preopinante por sus mismos fundamentos. ASI VOTARON.

Con lo que se dio por terminado el acto firmado S.S.E.E, todo por ante mí, que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

ACUERDO Y SENTENCIA N° 200.

Asunción, 11 de Abril de 2014.

Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL

RESUELVE:

- 1) **DESESTIMAR** el Recurso de Nulidad.
- 2) **NO HACER LUGAR** al Recurso de Apelación, interpuesto por los Abog. Elpidia Rojas de Delgado y Abog. Hugo T. Berkemeyer y, en consecuencia, **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 843 de fecha 24 de Agosto del 2012, dictada por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, la cual **REVOCA** la Resolución N° 113 de fecha 16 de Abril de 2008, dictada por la DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
- 3) **IMPONER** las costas a la vencida.

4) **ANOTAR, registrar y notificar.**

**MINISTROS: SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA
DE CORREA; LUÍS BENÍTEZ RIERA**

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

8. ACUERDO Y SENTENCIA N° 201 DEL 11 DE ABRIL DE 2014. EXPEDIENTE: “COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS (COPALSA) CONTRA RESOLUCIÓN N° 44 DEL 06 DE FEBRERO DE 2.009, DICTADA POR LA SECCION DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RESOLUCIÓN N° 207 DE FECHA 17 DE SETIEMBRE DE 2.010, DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.

QUEEN, clases 29 y 30 (registros, base de la oposición) vs. QUEEN, Clase 28 (solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FÁBRICA. Principios generales

Las cuestiones marcarías no se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.

MARCAS DE FÁBRICA. Requisitos para el registro de la marca. Novedad. Distintividad. Coexistencia de marcas

La cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea pasible de confusión al adquirir un producto en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca., se debe evitar la coexistencia de marcas confundibles observando algunas reglas.

MARCAS DE FÁBRICA. Registro de la marca. Clases diferentes

La accionante posee inscripta la marca “QUEEN” (Clases 29 y 30), y la solicitada es “QUEEN” (Clase 28), la misma es solicitada para proteger los productos de la clase 28 del nomenclátor internacional (Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad), mientras que la accionante posee

registrada la marca "QUEEN" en la clase 29 y 30 del nomenclátor internacional, para proteger productos alimenticios, de esto se colige sin lugar a equívocos': que no guardan una relación directa con los productos protegidos en 'la clase 28 del nomenclátor internacional, en este caso en particular.

MARCAS DE FÁBRICA. Registro de la marca. Clases diferentes.

No se puede alegar una confusión por parte del público consumidor, ya que la marca solicitada pretende proteger un producto que no guarda relación con los productos protegidos en la clase 29 y 30 en las cuales la accionante posee registrada su marca.

MARCAS DE FÁBRICA. Registro de la marca. Clases diferentes.

Entre los productos protegidos por cada clase, 28 y 29,30 respectivamente, no existen coincidencias de género, de materia prima de elaboración de los mismos, ni en su uso en conjunto, ni en partes, tampoco cumplen con la misma finalidad, por lo que no es posible de crear confusión en el público consumidor. El registro es para clases distintas, y pueden coexistir pacíficamente dada las características de cada marca, y los productos que protege cada una.

MARCAS DE FÁBRICA. Registro de la marca. Clases de diferentes.

Entre los productos protegidos por cada clase, 28 y 29,30 respectivamente, no existen coincidencias de género, de materia prima de elaboración de los mismos, ni en su uso en conjunto, ni en partes, tampoco cumplen con la misma finalidad, por lo que no es posible de crear confusión en el público consumidor. El registro es para clases distintas, y pueden coexistir pacíficamente dada las características de cada marca, y los productos que protege cada una

MARCAS DE FÁBRICA. Coexistencia entre las marcas.

La palabra "QUEEN" no es razón valedera, ni suficiente, para impedir el registro de la marca solicitada en este caso en particular, el hecho que son solicitadas para proteger productos de clases diferentes, que no guardan relación, hace posible su coexistencia pacífica en el mercado; de los productos que se pretenden proteger, el riesgo de una eventual confusión queda totalmente desvirtuado, procede la confirmación de la resolución recurrida.

FALLOS RELACIONADOS: CSJ. A y S N° 102 del 14 de Marzo de 2014, A y S N° 586 del 15 de Julio de 2014.

ACUERDO Y SENTENCIA N° Doscientos uno.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los once días, del mes de Abril del año dos mil catorce, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, LUÍS MARÍA BENITEZ RIERA Y SINDULFO BLANCO, Ante mí, la Secretaria autorizante se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS (COPALSA) C/ RES. N° 44 DEL 06 DE FEBRERO DE 2.009, DICTADA POR LA SECCION DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RES. N° 207 DE FECHA 17 DE SETIEMBRE DE 2.010, DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL", a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 981 de fecha 5 de octubre de 2.012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, resolvió estudiar y votar las siguientes;

CUESTIONES:

¿Es nula la Sentencia recurrida?

En caso contrario, ¿se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, BENITEZ RIERA Y BLANCO.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, LA SEÑORA MINISTRA ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, DIJO: En cuanto al Recurso de Nulidad, el recurrente no interpuso Ni fundamento expresamente el presente recurso de nulidad, por lo que se lo tiene que tener abdicado del mismo. Por otro lado de la lectura de la Sentencia impugnada no se observan vicios o defectos procesales que ameriten de oficio su declaración nulidad en los términos autorizados por los Artículos 113 y 404 del código Procesal Civil. ES MI VOTO.

A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS LUIS MARIA BENITEZ RIERA Y SINDULFO BLANCO DIJERON: Que se adhieren al Voto de la Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SEÑORA MINISTRA ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, PROSIGUIÓ DICIENDO: La firma Paraguaya COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. (COPALSA), mediante su representante, el Abogado Hugo Berkemeyer, en adelante la accionante, promueve acción contencioso administrativa contra la Resolución N° 044 de fecha 6 de febrero de 2.009 (fs. 43/44) y la Resolución N° 207 de ,fecha 17 de setiembre de 2.010 (fs. 22/23), dictada por el Director de la Propiedad Industrial, ambas dependientes del Ministerio de Industria y Comercio.

Por Acuerdo y Sentencia N° 981 de fecha 5 de octubre de 2.012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, se resolvió: "1) NO HACER LUGAR, A LA PRESENTE DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, deducida por el Abog. Hugo T Berkemeyer, representante convencional de la firma COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. (COPALSA), de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente resolución. 2) CONFIRMAR, las Resoluciones recurridas en autos N° 44 del 6 de febrero del 2.009, dictada por la Sección de Asuntos Litigiosos y la Res. N° 207 de fecha 17 de setiembre del 2.010 Dictada por la Dirección de Propiedad Industrial, conforme a los términos expuestos en el considerando de la presente resolución. 3) IMPONER, las costas de la instancia a la perdidosa. 4) ANOTAR...".

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 981 de fecha 5 de octubre de 2.012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, se alza en Apelación la accionante.

La accionante, por medio de su representante legal, el Abogado Hugo Berkemeyer, expresó agravios en los términos de su escrito obrante a fojas 104/108, alegando en lo medular del mismo: "Entre las marcas en pugna existe identidad ortográfica, visual y fonética, QUEEN es una transcripción literal de la denominación QUEEN registrada por mi mandante, dejan una misma impresión en la retina del consumidor. Nace la relación que los artículos cubiertos por la solicitud de autos suele ser ofrecidos en los mismos locales en los que se produce la venta de los productos amparados por las clases 29 y 30 de los registros bases, y en vista de ello, la posibilidad de confusión se ve notoriamente acrecentada, pues existe una presunción de conexión competitiva en caso de dos marcas confundibles cubran una misma finalidad. De concederse el registro de la marca solicitada, y considerando además la identidad de las denominaciones en pugna y que mi mandante es una empresa de renombre nacional, los productos amparados por ella, serán considerados como prestados por mi mandante. En materia marcaria

no es necesaria una perfecta identidad entre las marcas en pugna, basta una sola causal de confundibilidad para que la coexistencia quede vedada. La etiqueta solicitada tampoco aporta originalidad, ya que la misma no hace otra cosa que reproducir la cuestionada denominación. El perjuicio que ocasionaría a mi principal la concesión del registro de la marca "QUEEN" es conocido en la doctrina como DILUCION DE MARCAS. En cuanto a la imposición de las costas, se agravia porque efectivamente se trata de una cuestión opinable frente a la ley de Marcas y que depende de la apreciación subjetiva del Juzgador. Concluye solicitando la revocación del Acuerdo y Sentencia recurrido...".

Por Auto Interlocutorio N° 1.744 de fecha 23 de agosto de 2.013 (Fs. 115), la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, resolvió: "DAR por decaído el Derecho que han dejado de utilizar los Abogados Ramón Rodríguez y Pastor Roche G. para presentar sus respectivos escritos de contestación del traslado que se les corriera, por parte del Apelante. AUTOS para resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por el Abogado Hugo T. Berkemeyer, contra el Acuerdo y Sentencia N°486 de fecha 10 de julio de 2.012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. ANOTAR...".

Entrando a analizar la cuestión de fondo, tenemos que el Tribunal de Cuentas, "CONFIRMO" las resoluciones administrativas que dispusieron la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca denominada "QUEEN", Clase 28, Expdte. N° 40365 de fecha 28 de diciembre de 2.006, solicitada por ISACIO MARTINEZ ZORRILLA.

Al respecto cabe mencionar que las cuestiones marcarías no se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.

La cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea pasible de confusión al adquirir un producto en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca. La doctrina enseña que se debe evitar la coexistencia de marcas confundibles observando algunas reglas.

En forma a priori, debo considerar cuales son los productos, protegidos por cada marca en su respectiva clase, en este caso la marca "QUEEN" quiere utilizarse para proteger productos comprendidos en la clase 28 del nomenclátor internacional (Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad. Ver Fojas 24, Solicitud de registro de marcas), dicho vocablo "QUEEN", se encuentra inscripto a nombre de la accionante en la clase 29 (Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y vegetales en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles), y la clase 30 del nomenclátor internacional (Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café; harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo) Realizada esta aclaración de los productos protegidos en la clase 28, y los productos protegidos en la clase 29 y 30, del nomenclátor internacional, debo colocarme en el lugar de público consumidor, a los efectos de determinar si es pasible o no la confusión con respecto a las marcas en pugna.

La accionante posee inscripta la marca "QUEEN" (CLASE 29 Y 30), y la solicitada es "QUEEN" (CLASE 28). Como indique la misma es solicitada para proteger los productos de la clase 28 del nomenclátor internacional (Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para

árboles de Navidad), mientras que la accionante posee registrada la marca "QUEEN" en la clase 29 y 30 del nomenclátor internacional, para proteger productos alimenticios, de esto se colige sin lugar a equívocos': que no guardan una relación directa con los productos protegidos en 'la clase 28 del nomenclátor internacional, en este caso en particular.

Ahora bien, Jorge Otamendi en su obra "DERECHO DE MARCAS" (segunda edición) en la pág. 181, expresa que: "el registro en una clase no es equivalente al registro en otras o en todas las clases", esto en concordancia con nuestra legislación que en su art. 7 de la Ley 1.294/98 expresa: "El registro de una marca se concederá para una sola clase de la nomenclatura oficial. Para registrar una marca en varias clases se requiere una solicitud independiente para cada una de ellas"

La accionante solamente realizó la inscripción de su marca "QUEEN" en la clase 29 y 30, y no la clase 28, que es la hoy solicitada.

La clase 28 del nomenclátor internacional, protege juegos y juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad, en tanto que la clase 29 y 30 del nomenclátor internacional protege productos alimentos, una persona que pretenda adquirir los productos comprendidos en la clase 28 del nomenclátor internacional, no irá a la sección de alimentos dentro de un centro comercial (donde se encuentran los productos protegidos por la marca del accionante), por lo que no se puede alegar una confusión por parte del público consumidor, ya que la marca solicitada pretende proteger un producto que no guarda relación con los productos protegidos en la clase 29 y 30 en las cuales la accionante posee registrada su marca.

Entre los productos protegidos por cada clase, 28 y 29,30 respectivamente, no existen coincidencias de género, de materia prima de elaboración de los mismos, ni en su uso en conjunto, ni en

partes, tampoco cumplen con la misma finalidad, por lo que no es pasible de crear confusión en el público consumidor. El registro es para clases distintas, y pueden coexistir pacíficamente dada las características de cada marca, y los productos que protege cada una.

En base a todos los argumentos esgrimidos, en este caso en particular no encuentro la posibilidad de confusión directa o indirecta. La Jurisprudencia reconoce la coexistencia pacífica de marcas semejantes, pero en distintas clases que no guardan relación alguna, y no producen confusión en el consumidor final.

El hecho, que las denominaciones en pugna tengan en común la palabra "QUEEN" no es razón valedera, ni suficiente, para impedir el registro de la marca solicitada en este caso en particular, el hecho que son solicitadas para proteger productos de clases diferentes, que no guardan relación, hace posible su coexistencia pacífica en el mercado. De los productos que se pretenden proteger, el riesgo de una eventual confusión queda totalmente desvirtuado.

La Sala Penal de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, ya se ha expedido en casos similares al que hoy nos ocupa, se trae a colación los siguientes fallos en los cuales esta Alta Magistratura ya se expidió sobre la posibilidad de coexistencia de marcas, en clases que no guarden relación: "Acuerdo y Sentencia N° 1.526 de fecha 13 de noviembre de 2.013, Acuerdo y Sentencia N° 674 de fecha 12 de setiembre de 2.011. Acuerdo y Sentencia N° 289 de fecha 2 de junio de 2.011," Excelentísima Corte Suprema de Justicia".

En estas condiciones, no encuentro motivo jurídico para revocar el fallo recurrido, por lo que llego a la conclusión que debe mantenerse en pie el Acuerdo Sentencias N° 981 de fecha 5 de octubre de 2.012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.

En cuanto a las costas las mismas deberán ser impuestas a la perdedora en virtud a lo establecido por los arts. 192, 203. Inc. a), y 205 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO.

A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS LUIS MARIA BENITEZ RIERA Y SINDULFO BLANCO, DIJERON: Que se adhieren al Voto de la Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por ante mí de que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

ACUERDO Y SENTENCIA N° 201.

Asunción, 11 de Abril de 2014.

VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden, la Excelentísima;

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL

RESUELVE:

1. **DESESTIMAR** el recurso de nulidad.
2. **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 981 de fecha 5 de octubre de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución.
3. **COSTAS** a la perdedora.
4. **ANOTESE y notifíquese.**

MINISTROS: ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, LUÍS MARÍA BENÍTEZ RIERA; SINDULFO BLANCO

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

**9. ACUERDO Y SENTENCIA N° 208 del 11 DE ABRIL DE 2014.
EXPEDIENTE: “MARIA ANGELA DELGADO TAGMANINI DE
NOEL CONTRA RESOLUCION N° 47 DE FECHA 14 DE
SETIEMBRE DE 2.007 DICTADA POR LA DIRECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL”.**

CONFITERÍA FRANCESA, clase 43 (registro, base de la oposición) *vs.*
EL CAFÉ FRANCES Y ETIQUETA, clase 43 (solicitud de registro de
marca).

MARCAS DE FÁBRICA. Cotejo de marcas.

El aspecto ortográfico de las marcas en pugna, tenemos que la marca solicitada “CONFITERIA FRANCESA” está compuesta por dos palabras, en tanto que la solicitada “EL CAFÉ FRANCES” por tres palabras, del cotejo se desprende que los elementos variables entre la marca solicitada y la registrada, es la utilización en la marca solicitada de la palabra “EL CAFE”, en reemplazo de la palabra “CONFITERIA”, así también la supresión de la letra “A” en la última palabra de la marca solicitada, conservando ambas marcas, la palabra “FRANCES”, estimo que en este caso en particular que la palabra “EL CAFÉ” al inicio de la marca solicitada evitará confusiones con la marca registrada, dado que en su conjunto, la marca solicitada posee tres palabras, en tanto que la marca solicitada, posee dos palabras.

MARCAS DE FÁBRICA. Misma clase.

Ambas marcas protegen servicios de una misma clase, es decir la clase 43 del nomenclátor internacional, pero la doctrina y jurisprudencia constante, reconocen la posibilidad de coexistencia de marcas, que no guarden similitud, y posean identidad marcaria propia, no siendo pasible de causar confusión en el consumidor.

MARCAS DE FÁBRICA. Riesgo de confusión.

Del análisis comparativo entre las marcas en pugna encontramos que existen deferencias visuales, gráficas y fonéticas, que las hace disímiles a toda confusión. Por lo que en este caso en particular la marca solicitada no es capaz de causar confusión directa o indirecta en el consumidor, con respecto a la marca que la ya se encuentra registrada por lo que pueden coexistir en la misma clase, procede la confirmación de la resolución recurrida.

MARCAS DE FÁBRICA. Distintividad.

La marca solicitada, es mixta, es decir, está acompañada de un logotipo que otorga aun mayor distintividad a la marca solicitada.

MARCAS DE FÁBRICA. Coexistencia entre las marcas

Es posible la coexistencia de marcas con suficientes diferencias visuales y fonéticas, que no causen confusión en el consumidor.

FALLOS RELACIONADOS: CSJ, A.S.N° 471 de del 6 de Junio de 2.012, A.S.N° 444 del 20 de junio de 2.005, A.S. N° 1.075 de fecha 18 de septiembre de 2.006.

ACUERDO Y SENTENCIA N°: Doscientos ocho.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los once días del mes de Abril del año dos mil catorce, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, LUIS MARIA BENITEZ RIERA Y SINDULFO BLANCO, Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "MARIA ANGELA DELGADO TAGMANINI DE NOEL C/ RESOLUCION N° 47 DE FECHA 14 DE SETIEMBRE DE 2.007 DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL", a fin de resolver los Recursos de

Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 711 de fecha 1 de agosto de 2.012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, resolvió estudiar y votar las siguientes;

CUESTIONES:

¿Es nula la Sentencia recurrida?

En caso contrario, ¿se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, BENITEZ RIERA Y BLANCO.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, LA SEÑORA MINISTRA ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, DIJO: En cuanto al Recurso de Nulidad, el recurrente no fundamentó expresamente el presente recurso, por lo que se lo tiene que tener abdicado del mismo. Por otro lado, de la atenta lectura de la Sentencia impugnada no se observan vicios o defectos procesales que ameriten de oficio su declaración de nulidad en los términos autorizados por los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil.

A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS LUIS MARIA BENITEZ RIERA Y SINDULFO BLANCO DIJERON: Que se adhieren al Voto de la Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, por los mismos fundamentos. ES MI VOTO.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, LA SEÑORA MINISTRA ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, PROSIGUIÓ DICIENDO: La Señora María Ángela Delgado Tagmanini de Noel

mediante su representante la Abogada Elba Rosa Brites de Ortiz, en adelante la accionante promueve acción Contencioso administrativa contra la Resolución N° 417 de fecha 14 de setiembre de 2007, dictada por el Director de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.

El Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 711 de fecha 1 de agosto de 2012, resolvió: "1) HACER LUGAR A LA PRESENTE DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, deducida por la Señora María Ángela Delgado Tagmanini de Noel contra la resolución N° 417 de fecha 14 de setiembre del 2007 dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente resolución. 2) REVOCAR EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, conforme a los fundamentos desarrollados en este Acuerdo y Sentencia. 3) EJECUTORIADA que fuere este fallo, oficiar a la autoridad administrativa marcaría para que prosiga con los tramites de registro de la marca "EL CAFÉ FRANCES Y ETIQUETA en la clase 43 a favor de MARIA ANGELA DELGADO TAGMANINI DE NOEL, por los fundamentos enunciados precedentemente. 4) IMPONER, las costas de la instancia a la perdidosa. 5) NOTIFICAR...".

Contra lo resuelto por el Acuerdo y Sentencia N° 711 de fecha 1 de agosto de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, se alza en Apelación el Abogado Hugo T. Berkemeyer, representante de la parte demandada, expresando agravios a fojas 122/126 y manifestando en lo medular del mismo cuanto sigue: "...De la simple observación de los signos marcarios se concluye que la marca solicitada no reúne no cuenta con elementos suficientes característicos que le otorguen los requisitos de especialidad y novedad. A simple vista, se puede observar que ambas denominaciones poseen una identidad conceptual e ideológica, es decir, las mismas evocan una misma idea, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra, se ha ignorado el principio general y reconocido en materia marcaría que basta una sola causal de confundibilidad para que la coexistencia quede vedada. De ser acordado, a nombre de la adversa, el registro de la marca "EL CAFÉ FRANCES" se

producirá lo que en derecho marca, se llama "DILUCION DE MARCAS", ya que quien contrata por confusión un servicio o concurre a un lugar pensando que se trata de otro, ha dejado de contratar el servicios que realmente deseaba o de ir donde realmente quería ir. En el caso de autos, de concederse el registro solicitado, se ocasionaría un grave perjuicio a mi mandante, quien está al frente de una empresa nacional que desde hace años se dedica a negocios relacionados con la gastronomía y sus productos, y quien viene ofreciendo al público una gran cantidad de productos y prestigio que gozan de excelente calidad. En el caso de autos, estamos ante un caso de identidad de clases, la cual es la Clase 43, común tanto a la solicitud como a la marca registrada, es decir los servicios de las marcas en pugna tratan y cubren exactamente los mismos servicios En la sentencia recurrida el Magistrado preopinante habla de la existencia de registros como el Francesito y el Rincón Francés en otras clases. Estas denominaciones son diferentes y para productos diferentes, por lo tanto la coexistencia es pacífica, cosa que no ocurre en el caso de autos, en el cual es imposible la coexistencia pacífica. En cuanto a la imposición de las costas a la perdidosa, se agravia porque efectivamente se trata de una cuestión opinable frente a la Ley de Marcas. Concluye solicitando la revocación del Acuerdo y Sentencia recurrido...".

Al contestar el traslado que le fuere corrido, la Abogada Elba Rosa Britez de Ortiz, en representación de la demandada, en su escrito obrante a fojas 131/137, expresó en síntesis, cuanto sigue: *"...Las marcas son diferentes en el orden visual, pues salta a la vista que los vocablos que conforman ambas marcas son denominaciones diferentes en cada caso, no existe un solo vocablo idéntico en ellos, son diferentes en el orden gráfico, pues la marca de mi representada tiene un diseño y la denominación en tipos característicos de letras, son diferentes ortográficamente pues la marca solicitada consta de tres vocablos y la registrada de dos, pero los demás elementos son tan diferentes que conforman un conjunto también diferente. Ambas marcas llevan además de la palabra conflictiva, la indicación clara de la actividad a ser protegida por cada marca. Así la marca oponente es "CONFITERIA FRANCESA" que se encuentra limitada para proteger productos de confitería y panificados y estos servicios*

fueron expresamente excluidos de la marca solicitada EL CAFÉ FRANCES, la que finalmente se reduce a proteger los servicios de restauración como efectivamente lo viene usando desde hace años, mi representada en la ciudad de San Bernardino, entonces ambas marcas no protegen los mismos servicios, aunque están en la misma clase. El apelante pretende confundir, pues la dilución solo es aplicable a marcas NOTORIAS. El Señor Micossi debió utilizar su marca solo para confitería y los panificados propios para una confitería y mi mandante los ha excluido del registro y uso de su marca. El CAFE FRANCES no es un lugar donde el público concurre a tomar café con dulces, sándwiches o panificados, es un restaurant de cocina gourmet tal y como aparece en la etiqueta. Concluye solicitando la confirmación de Acuerdo y Sentencia recurrido...”.

Por Auto Interlocutorio N° 1.649 de fecha 12 de agosto de 2.013, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, resolvió: “...DAR por decaído el Derecho que ha dejado de utilizar el Abogado Ramón Rodríguez para presentar su escrito de contestación del traslado que se le corriera por parte del Apelante Abogado Hugo T. Berkemeyer...”.

Así las cosas, tenemos que el Tribunal de Cuentas, REVOCO la resolución administrativa, que dispuso el RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “EL CAFÉ FRANCES” y etiqueta, Clase 43, Expdte. N° 5.456/2.005 solicitada por la Señora MARIA ANGELA DELGADO TAMAGNINI DE NOEL.

Ahora bien, cabe mencionar que las cuestiones marcarías no se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.

Al entrar a realizar el análisis la cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea pasible de confusión al adquirir un producto o servicio en el

caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca. La doctrina enseña que se debe evitar la coexistencia de marcas confundibles observando algunas reglas.

Entrando a analizar el fondo de la cuestión planteada, debemos determinar si cabe o no la posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, "CONFITERIA FRANCESA" clase 43 (registrada) y "EL CAFÉ FRANCES" y etiqueta clase 43, (solicitada).

Me adelanto en expresar, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "EL CAFÉ FRANCES" (registrada) y la marca "CONFITERIA FRANCESA" (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, llegó a la conclusión que la marca "EL CAFÉ FRANCES", en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca "CONFITERIA FRANCESA", por las siguientes razones.

Entrando a analizar el aspecto ortográfico de las marcas en pugna, tenemos que la marca solicitada "CONFITERIA FRANCESA" está compuesta por dos palabras, en tanto que la solicitada "EL CAFÉ FRANCES" por tres palabras, del cotejo se desprende que los elementos variables entre la marca solicitada y la registrada, es la utilización en la marca solicitada de la palabra "EL CAFE", en reemplazo de la palabra "CONFITERIA", así también la supresión de la letra "A" en la última palabra de la marca solicitada, conservando ambas marcas, la palabra "FRANCES", estimo que en este caso en particular que la palabra "EL CAFÉ" al inicio de la marca solicitada evitará confusiones con la marca registrada, dado que en su conjunto, la marca solicitada posee tres palabras, en tanto que la marca solicitada, posee dos palabras.

En el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, surge, que existe identidad en la palabra "FRANCES", en ambas marcas, pero como ya he indicado el nuevo agregado realizado en la marca solicitada (*EL CAFE*), junto con la supresión de

la letra "A", otorga una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio.

Agrego que ambos vocablos de fantasía, evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitara que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo.

Ambas marcas protegen servicios de una misma clase, es decir la clase 43 del nomenclátor internacional, pero la doctrina y jurisprudencia constante, reconocen la posibilidad de coexistencia de marcas, que no guarden similitud, y posean identidad marcaria propia, no siendo pasible de causar confusión en el consumidor.

En resumen, del análisis comparativo entre las marcas en pugna encontramos que existen deferencias visuales, gráficas y fonéticas, que las hace disímiles a toda confusión. Por lo que en este caso en particular la marca solicitada no es capaz de causar confusión directa o indirecta en el consumidor, con respecto a la marca que la ya se encuentra registrada por lo que pueden coexistir en la misma clase.

A todo lo expuesto agregó que la marca solicitada, es mixta, es decir, está acompañada de un logotipo que otorga aun mayor distintividad a la marca solicitada.

Se trae a colación los siguientes fallos, en los cuales, la Sala Penal de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, ya se ha expedido sobre la posibilidad de la coexistencia de marcas con suficientes diferencias visuales y fonéticas, que no causen confusión en el consumidor: *"Acuerdo y Sentencia N° 471 de fecha 6 de Junio de 2.012, Acuerdo y Sentencia N° 444 de fecha 20 de junio de 2.005, Acuerdo y Sentencia N° 1.075 de fecha 18 de septiembre de 2.006, Excelentísima Corte Suprema de Justicia"*.

La Ley N° 1.294/98 en su Art. 1°) expresa: “Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo”.

La doctrina y jurisprudencia en forma constante, reconocen la posibilidad de coexistencia de marcas, que posean identidad marcaría propia, para productos de la misma clase, no siendo pasible de causar confusión en el consumidor.

De todo lo señalado esta Magistratura concluye que la marca "EL CAFE FRANCES" solicitada para la protección de los servicios comprendidos dentro de la clase 43 del nomenclátor internacional, reúne los requisitos necesarios para su registro.

En mérito a todo lo expuesto soy del criterio que el Acuerdo y Sentencia N° 711 de fecha 1 de agosto de 2.012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, debe ser confirmado in tottum.

En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la perdidosa, en virtud a lo establecido en los artículos 192, 03, Inc. a), y 205 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO.

A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS LUIS MARIA BENITEZ RIERA Y SINDULFO BLANCO, DIJERON: Que se adhieren al Voto de la Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por ante mí de que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

ACUERDO Y SENTENCIA N° 208

Asunción, 11 de Abril de 2.014

VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden, la Excelentísima;

CORTE SUPREMA DE JÚSTICIA, SALA PENAL

RESUELVE:

1. **DESESTIMAR** el recurso de nulidad.
2. **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 711 de fecha 1 de agosto de 2.012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, y en consecuencia,
3. **REVOCAR** el acto administrativo impugnado, la Resolución N° 417 de fecha 14 de setiembre de 2007, dictada por el Director de la Propiedad Industrial, de conformidad en el exordio de la presente resolución.
4. **COSTAS** a la perdidosa.
5. **ANOTESE y notifíquese.**

MINISTROS: ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, SINDULFO BLANCO

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

10. ACUERDO Y SENTENCIA N° 240 del 23 DE ABRIL DE 2014. EXPEDIENTE: “INSTITUTO SIDUS S. A. CONTRA RESOLUCIÓN N° 98 DE FECHA 14 DE MARZO 2006, Y LA RESOLUCIÓN N° 469 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2006, DICTADO POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO”.

FLEMOXIN (registro, base de la oposición) vs. FLEXIN (solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FÁBRICA. Cotejo de marcas.

Entre las marcas en pugna, existen más diferencias que similitudes, efectivamente en la cantidad de letras, sílabas, gráfica y fonéticamente, las hacen diferenciables, entre FLE-XIN y FLE-MO-XIN, que al insertarse las dos letras “MO”, facilitó la diferencia entre ambas.

MARCAS DE FÁBRICA. Cotejo de marcas. Coexistencia entre las marcas.

Pretender evitar del uso común las sílaba y desinencia “FLE”, y oponerse a la marca “FLEXIN” porque induciría a supuesta confusión, por ciertas letras de coincidencias con la marca “FLEMOXIN”, es débil, la peticionante de la marca no refleja pretensión de beneficiarse del prestigio de la marca oponente, porque no es menos cierto que, con la vigencia de la marca “FLEMOXIN”, ya vienen siendo utilizadas a nivel nacional y conviven pacíficamente varias marcas registradas con similitud fonética y que tienen insertas en la desinencia “FLE”, y no genera tanto exclusividad como confusión al público consumidor, procede la revocación de la resolución recurrida permitiendo así la prosecución de los trámites del registro de la marca solicitada.

MARCAS DE FÁBRICA. Coexistencia entre las marcas. Riesgo de confusión.

Procede la continuidad de los trámites a fin de obtener el registro de la marca "FLEXIN", en la clase 5, ante la Dirección de la Propiedad Industrial, al no existir motivos suficientes que impidan el uso restringido de la sílaba "FLE" a una empresa en particular como elemento de fuerza diferenciadora, ya que no surgiría inconveniente que las marcas "FLEXIN" y "FLEMOXIN" operen en coexistencia pacífica, como lo vienen haciendo otras marcas registradas conforme detalle de autos, que no genera confusión en el consumidor, procede la revocación de la resolución recurrida.

ACUERDO Y SENTENCIA N°: Doscientos cuarenta.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los Veintitrés días, del mes de Abril del año dos mil catorce, estando reunidos en su Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los señores Ministros SINDULFO BLANCO, ALICIABEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUIS BENITEZ RIERA, por Ante mí, la Secretaria autorizante se trajo a estudio el Expediente caratulado: "INSTITUTO SIDUS S. A. C/ RES. N° 98 DE FECHA 14 DE MARZO 2006, Y LA RES. N° 469 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 2006, DICTADO POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO", a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por la Parte Actora contra el Acuerdo y Sentencia N°689 de fecha 31 de julio de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, los Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvieron plantear las siguientes:

CUESTIONES:

¿Es nula la Sentencia apelada?

En caso contrario, ¿se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUIS BENÍTEZ RIERA.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Doctor **SINDULFO BLANCO** DIJO: La recurrente no fundamentó expresamente el recurso de nulidad. Por lo demás, no se advierten en el fallo recurrido vicios o defectos que justifiquen la declaración de nulidad de oficio, en los términos autorizados por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil. Corresponde en consecuencia desestimar el recurso de nulidad. **ES MI VOTO.**

A sus turnos, los **MINISTROS PUCHETA DE CORREA** y **BENITEZ RIERA** manifiestan que se adhieren al voto del Ministro preopinante por sus mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Ministro **BLANCO**, dijo que: por Acuerdo y Sentencia N°689 de fecha 31 de julio de 2012, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió **HACER LUGAR**, a la presente acción contenciosa administrativa, planteada por la firma **INSTITUTO SIDUS S. A.**, contra Resolución N° 98 de fecha 14 de marzo 2006, de la **SECRETARIA DE-ASUNTOS LITIGIOSOS**; y la Resolución N° 469 de fecha 21 de diciembre 2006 dictada por la **DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL** y en consecuencia **CONFIRMAR** la Resolución N° 98 de fecha 14 de marzo 2006, de la **SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS**; y la Resolución N°469 de fecha 21 de diciembre 2006, dictada por la **DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL** 3.-) **IMPONER LAS COSTAS**, a la perdidosa, la parte actora 4.-) **NOTIFICAR**, anotar, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia”, (obra a fojas 123/129 y vlto. de autos).

Expresó los fundamentos del agravio respecto al Acuerdo y Sentencia N° 689 de fecha 31 de julio de 2012, en representación de la parte actora, la Abogada JULIANA SAGUIER ABENTE (a fs. 138/141), y reproducimos una síntesis de lo manifestado: Entiende que se pretende obstaculizar el registro de la marca FLEXIN, clase 5, a favor de su mandante la firma INSTITUTO SIDUS SA-, y el A quo, en la mencionada resolución dispuso restringir el registro de la marca FLEXIN por considerarla confundible con la denominación FLEMOXIN de la firma LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL SA.; que, el inferior no ha considerado las pruebas de coexistencia que han agregado durante el proceso y que consisten fundamentalmente en la pruebas de coexistencia de varias denominaciones cuyas características son idénticas o similares a la que hoy se presentan. Expone que no se han tenido en cuenta que se encuentran con marcas que distinguen medicamentos y que en dicho rubro la partícula que se cuestiona FLEX es de uso común. Han probado que las marcas formadas por el vocablo FLEX, tales como: FLEXIA, FLEXGRIP, FLEXICAMIN, FLEXID, FLEXIDOL, FLEXIDOL FORTE, FLEXIDOL COX, FLEXIFORM, FLEXIPLAST, FLEXPEN coexisten en el Mercado aun cuando se encuentran inscriptas a nombre de diferentes titulares y coexisten en el mercado farmacéutico en forma pacífica, considera absurdo suponer que las denominaciones enfrentadas en esta causa podrían causar confusión en el público.

El A quo, consideró que simplemente han suprimidos la sílaba intermedia "MO", de la marca registrada, y que de esta manera esta denominación no podrá distinguirse gráfica y fonéticamente de la denominación "FLEMOXIN", refuta el criterio y que no puede ser tenido en cuenta, pues en materia marcaría es bien sabido que las marcas se deben cotejar en su conjunto y no letra por letra, menos aún en el rubro farmacéuticos, donde la coincidencia de elementos es frecuente; porque al cotejar "FLEXIN" y "FLEMOXIN" se debe recordar lo sostenido por los tratadistas marcarios quienes han demostrado que en el análisis de las marcas, sobre todo farmacéutica,

la parte preponderante es el conjunto. Finaliza que la marca "FLEXIN" reúne todos los requisitos de distintividad, originalidad, signos, entre otros, suficientes para que se ordene el registro de la marca "FLEXIN", clase 5ª a favor de su titular, reiterando que la resolución recurrida se apartó de la ley, doctrina y jurisprudencia, y peticiona se revoque el Acuerdo y Sentencia N°689 de fecha 31 de julio de 2012, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por corresponder así en derecho.

Asimismo, la Abogada FLORA SELLITI DE MORA por la firma LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.SA., contesta la expresión de agravios, sosteniendo que el Acuerdo y Sentencia se ajusta estrictamente a derecho, pues es evidente la casi total identidad, por no afirmar en su totalidad, puesto que la marca solicitada por la adversa reproduce prácticamente toda la parte de la marca de su representada como se observa entre las marcas "FLEXIN" y "FLEMOXIN", que existe una ínfima diferencia la cual es la supresión del vocablo "MO", que a primera vista deja una impresión en la mente del consumidor que induce fácilmente a la confusión o mínimamente a un riesgo de asociación, hecho que perjudica más aun teniendo en cuenta, que aparte de la existencia notoria en el plano fonético, visual y ortográfico, ambas marcas tienen afinidad en cuanto a las clases que ya comercializan los productos insertos en la clase 05 y se podrá producir una confusión indirecta en los consumidores a la hora de adquirir el Producto.

Prosigue, manifestando que la coexistencia pacífica entre las marcas en pugna sería imposible surgirían equívocos y son confundibles al consumidor y no podrán coexistir pacíficamente en el Mercado Nacional; habiéndose demostrado que las marcas en pugna presentan semejanzas en su conjunto y motivo para confirmar el Acuerdo y Sentencia recurrido. Agrega que la solicitud del registro de la marca "FLEMOXIN" atropella los derechos adquiridos por la marca "FLEXIN", que debe ser garantizada a la exclusividad del Titular de derecho y cuando las marcas en pugna tengan semejanzas e induce

confusión al público consumidor, directa o indirectamente. Finaliza con la petición de que se dicte resolución confirmando en todas sus partes el Acuerdo y Sentencia N° 689 de fecha 31 de julio de 2012, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.

Que, obra a fojas 162, el A.I. N°2032 de fecha 26 de setiembre de 2013, en el cual esta Sala Penal, Resolvió dar por decaído en Derecho que han dejado de utilizar los Abogados Ramón Rodríguez y María Celia Villagra Marsal para presentar sus respectivos escritos de contestación del traslado se les corriera por parte de la Apelante; llamó Autos para resolver.

El Ministro **DR. SINDULFO BLANCO** continúa diciendo: en atención a la Ley 1.294/98, respecto a las que no podrán registrarse como marcas, y al Art. 2° inc. f) *de la que dispone... "Los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudiera causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca..."*, atentos al estudio de la resolución cuestionada y a los fundamentos del agravio y responde expuestos por ambas partes, apoyados en el principio general del Derecho Marcario, determinando que las marcas deben ser analizadas como un *todo*, teniendo en cuenta cada uno de los elementos que la constituyen en su conjunto, y aclarando la descripción de uno de los institutos de Propiedad Intelectual comprendidos en las clasificaciones las marcas de productos y de servicios se refieren a los signos que distinguen un producto o servicio de otro igual o semejante, y que cotejando en su integridad y desde la perspectiva del público consumidor, analizando las ofertas de un servicio o producto es distinto a los productos ya ofertados en el mercado, cotejando las letras en forma individual, en su conjunto, gráfica y fonéticamente, estudiaremos el caso.

Para esclarecer, la posibilidad de confusión entre las marcas en disputa "FLEXIN" (solicitada) y "FLEMOXIN" (oponente), es menester situarnos en calidad de público consumidor, y cotejar la

palabra en su integridad, en su conjunto, y determinar si la misma es utilizada como indicativa de un producto, es única, que fuera registrada como resultado de una creatividad, novedosa, introducida en el léxico por la empresa que la hubiese registrado y por tanto se halla acreditada para efectuar alguna oposición; asimismo siguiendo las pautas mayormente utilizadas para el cotejo gramatical, fonético o diseño de una marca, prestamos atención no solo a las diferencias o elementos distintos, sino mayormente a las similitudes, coincidencias que pudieran surgir entre las marcas en pugna, reflejados en jurisprudencias relacionadas a casos de oposición marcaria, sin embargo, cada caso debe ser resuelto en atención a los hechos y derechos invocados por las partes intervinientes en tales procesos, y al testeo de la palabra como elemento del uso común o no, gráficamente, fonéticamente visualmente, dentro de las sanas prácticas comerciales y el consumidor final.

Una vez finalizado el cotejo, encuentro mayor diferencia que similitud entre las marcas FLEXIN y FLEMOXIN, efectivamente en la cantidad de letras, sílabas, gráfica y fonéticamente, las hacen diferenciables, entre FLE-XIN y FLE-MO-XIN, que al insertarse las dos letras "MO", entiendo que facilitó la diferencia entre ambas. Pretender evitar del uso común las sílaba y desinencia "FLE", y oponerse a la marca "FLEXIN" porque induciría a supuesta confusión, por ciertas letras de coincidencias con la marca "FLEMOXIN", es débil, la peticionante de la marca no refleja pretensión de beneficiarse del prestigio de la marca oponente, porque no es menos cierto que, con la vigencia de la marca "FLEMOXIN", ya vienen siendo utilizadas a nivel nacional y conviven pacíficamente varias marcas registradas con similitud fonética y que tienen insertas en la desinencia "FLE", y no genera tanto exclusividad como confusión al público consumidor, y se comprueba en el INFORME DE FONDO del Ministerio de Industria y Comercio obrante a fojas 21 de este expediente, donde registra FLAXIN, FLEXID, FLEX, DOLSER FLEX, LEXINEX, así como el EXTENSO LISTADO de REPORTES DE

MARCAS, remitido por el Director de la Propiedad Industrial Dr. Javier Villamayor, obrante a fojas:94/l 13 de autos.

POR TANTO, atento que el Derecho Administrativo, subordinado a preceptos constitucionales, en este caso al Principio de Igualdad consagrado en la Constitución Nacional Art. 46 y 47, respecto a la igualdad de oportunidades, y está demostrado en estos autos, que corresponde a la firma INSTITUTO SIDUS S.A., proseguir los trámites a fin de obtener el registro de la marca "FLEXIN", en la clase 5, ante la Dirección de la Propiedad Industrial, al no existir motivos suficientes que impidan el uso restringido de la sílaba "FLE" a una empresa en particular como elemento de fuerza diferenciadora, ya que no surgiría inconveniente que las marcas "FLEXIN" y "FLEMOXIN" operen en coexistencia pacífica, como lo vienen haciendo otras marcas registradas conforme detalle de autos, que no genera confusión en el consumidor.

En mérito a todo lo expuesto, soy del criterio que debe prosperar el Recurso de Apelación planteada por, y en consecuencia REVOCAR el Acuerdo y Sentencia NB 689 de fecha 31 de julio de 2012, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, y aparejada revocatoria a la Resolución N° 98 de fecha 14 de marzo 2006, de la SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS; y la Resolución N° 469 de fecha 21 de diciembre 2006, dictada por la DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

En cuanto a las costas las mismas deberán ser impuestas a la perdedora en virtud a lo establecido por los arts. 203. Inc. b), y 205 del Código Procesal Civil. ASÍ VOTÓ.

A sus turnos, los Señores Ministros **Dra. PUCHETA DE CORREA** y **Dr. BENITEZ RIERA**, manifiestan que se adhieren al voto del Ministro colega preopinante por coincidir con sus fundamentos ASI VOTARON.

Con lo que se dio por terminado el acto previa lectura y ratificación del mismo firman los Excelentísimos señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, por Ante mí, la secretaria autorizante, quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue.

ACUERDO Y SENTENCIA N° 240.

Asunción, 23 de Abril del 2.014

Y VISTOS: Los méritos del Artículo que antecede; la, Excelentísima

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL

RESUELVE:

1. **DESESTIMAR** el Recurso de Nulidad.
2. **HACER LUGAR** al Recurso de Apelación y en consecuencia **REVOCAR** el Acuerdo y Sentencia N°689 de fecha 31 de julio de 2012, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, permitiendo a la firma **INSTITUTO SIDUS S.A.**, proseguir los trámites a fin de obtener el registro de la marca "FLEXIN", en la clase 5, ante la dirección de la Propiedad Industrial, de conformidad al exordio de la presente resolución.
3. **IMPONER**, las costas a la perdidosa
4. **ANOTAR**, registrar y notificar

MINISTROS: SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, LUIS BENÍTEZ RIERA

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial.

11. ACUERDO Y SENTENCIA N° 241 del 23 DE ABRIL DE 2014. EXPEDIENTE: “COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. CONTRA RESOLUCIÓN N° 600 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2008 DICTADA POR LA SECCION DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCION No 228 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2009 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.

COPALCREAM, Clase 30 (registro, base de la oposición) vs. CADBURY CREAM, Clase 30 (solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FÁBRICA. Similitud. Distintividad. Marca notoria.

El hecho de que en ambas marcas el punto de similitud sea “CREAM”, no es razón suficiente ni valedera para impedir el registro de la marca solicitada; es más, la marca solicitante (CADBURY CREAM) goza de elemento de distintividad necesario que impediría al consumidor entrar en confusión, además de tratarse de una marca sumamente reconocida’ y de notoria trayectoria a nivel mundial, que tiene su público consumidor bien formado e instruido, corresponde la confirmación de la resolución recurrida.

COSTAS. Costas al vencido

En lo que respecta a los agravios del apelante en cuanto a la forma de imposición de las costas, las mismas fueron impuestas a su parte, en base a lo que’ establece el artículo 192 del CPC, pues si bien se consideró con derecho a reclamar, no es menos cierta que para ello arrastró a la demandada a un proceso judicial, al cual la misma no ‘ha dado motivo; por otro lado, no se’ encuentran razones para eximir total o parcialmente en este caso de las costas al litigante vencido, por tanto, las costas debe cargarlas la parte perdedora, en este caso la actora.

ACUERDO Y SENTENCIA N°: Doscientos cuarenta y uno.

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veintitrés días del mes de Abril del año dos mil catorce, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Dres. ALICIA PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: "*COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. C/ RESOLUCION N° 600 DE FECHA 27/06/2008 DICT. POR LA SECCION DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCION No 228 DE FECHA 31/07/2009 DICT. POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL*", a fin de resolver el recurso de Apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia No 464 de fecha 27 de agosto de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente:

CUESTION:

¿Se halla ella ajustada a derecho la sentencia recurrida?

Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: LUIS MARIA BENITEZ RIERA, SINDULFO BLANCO Y ALICIA PUCHETA DE CORREA.

A LA UNICA CUESTIÓN PLANTEADA, el **Dr. BENITEZ. RIERA** dijo: Por Acuerdo y Sentencia No 464 de fecha 27 de agosto de 2012 s. 206/211), el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió 1) no hacer lugar a la demanda contencioso administrativa interpuesta por la firma Compañía Paraguaya de Levaduras S.A (COPALSA) y, en consecuencia, 2) confirmar la Resolución N° 600 del 27/06/2008 dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos y la Resolución N° 228

de fecha 31/07/2009 dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, y 3) imponer las costas a la perdedora.

QUE, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión sometida a estudio, debemos realizar una breve-síntesis de las cuestiones administrativas que sirvieron de base a la presente litis. Así tenemos que en fecha 30/03/2007 se presenta ante la Dirección de la Propiedad Industrial dependiente del Ministerio de Industria y Comercio la firma CADBURY LIMITED, a través de su agente Abg. Wilfrido Fernández, a solicitar el registro de, la' marca "CADBURY CREAM", en la clase 30. Contra dicha solicitud de registro se presenta en fecha 16/05/2007 la firma Compañía Paraguaya de Levaduras S.A. (COPALSA), bajo patrocinio de la Agente Abg. Marta Berkemeyer, a deducir oposición contra »la solicitud de registro de la marca solicitada, por tener registrada a su nombre la marca "COPALCREAM", en la clase 30.

QUE, la Secretaria de Asuntos Litigiosos del Ministerio de Industria y Comercio en respuesta a la oposición dictó la Resolución N° 600 de fecha 27/06/2008 (recurrida), por la cual resolvió declarar improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por la firma Compañía Paraguaya de Levaduras S.A. contra la firma CADBURY LIMITED sobre oposición al registro de marca "CADBURY CREAM", clase 30 y disponer la 'prosecución del trámite de registro de dicha marcó. La firma COPALSA recurso de apelación contra esta resolución en fecha 4/07/2008 y fundamenta dicho recurso en fecha 8/09/2008. La Dirección de .1a Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio dictó la Resolución No 228 de fecha 31/07/2009 (recurrida) por la cual resolvió confirmar en todas sus partes la Resolución N° 600 del 27/06/2008 dictada por la Secretaria de Asuntos Litigiosos y disponer la prosecución de los tramites de registro de la marca "CADBURY CREAM", clase 30.

QUE, ya en sede jurisdiccional, la firma Compañía Paraguaya de Levaduras S.A. se presenta ante el Tribunal Contencioso

Administrativo Segunda Sala en fecha 27/11/2009 (fs. 8/14) 'a deducir demanda' contencioso administrativa contra las Resoluciones No 600 del 27/06/2008 dictada por la, Secretaria de Asuntos Litigiosos y No 228 de *fecha 31/07/2009 dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio. Luego de los trámites de rigor propios del juicio contencioso administrativo, el Tribunal de Cuentas Segunda Sala dicto el Acuerdo y Sentencia N° 464 de fecha 27, de agosto de 2012, recurrido -ante esta Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

QUE, contra esta decisión del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el Abogado Berkemeyer, en representación de la firma Compañía Paraguaya de Levaduras S.A interpone y fundamenta recurso de apelación (fs. 215 - 221/225), argumentando que el elemento protagónico consiste en la palabra cream de la marca solicitada, es directamente evocadora de la marca Copalcream registrada por su mandante y que el público consumidor no dudara en creer que se trata de un producto fabricado por Copalsa S.A.. Agrega que entre la denominación solicitada y la registrada no existen prácticamente diferencias de ningún tipo siendo asociables en todos sus planos y con el agravante de tratarse de clases estrechamente relacionadas. Dice que una marca nueva debe ser novedosa y especial, requisitos que no reúne la marca Cadbury Cream y que la firma Copalsa y sus marcas son muy conocidas en nuestro país por lo que la marca solicitada está causando confusión y asociación. Termina solicitando se dicte sentencia revocando las resoluciones dictadas en sede administrativa.

QUE, de lo precedentemente analizado y transcripto, resulta obvio que el meollo de la cuestión se circunscribe a resolver si la marca solicitada por la firma CADBURY LIMITED (CADBURY CREAM), y cuya inscripción debería hacerse en la clase 30, se presta o no a confusión frente a la marca oponente de la firma Compañía Paraguaya de Levaduras S.A. (COPALCREAM clase 30) y si pudiera o no inducir al error en el público consumidor.

QUE, teniendo como parámetro lo establecido en la Ley 1294/98 de Marcas y entrando a examinar la cuestión, de señalar como ya dijera en fallos análogos anteriores, que la esencia de la marca está en poder excluir a otros en el uso de marcas confundibles. El espíritu de la legislación marcaria, conforme la doctrina imperante, es el de evitar la confusión. Tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone acento así en 'la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en peligro. En el caso sub-exánime ¿son las marcas en pleito confundibles?

QUE, a continuación, para un mejor entendimiento de la cuestión, pasamos a exhibir la marca solicitante y la marca oponente, veamos:

COPALCREAM> registrada

CADBURY CREAM> solicitada

QUE, basándome en las características que adornan las marcas en litigio, sostengo que es la totalidad del conjunto' lo que debe ser objeto de análisis y no sus partes separadas. Así, sabiendo que las cuestiones< marcarias no se limitan a reglas preestablecidas sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable y, colocándome en el papel de público consumidor y contrastando las marcas en pugna, la primera impresión que me producen es que las mismas no son confundibles, aprehensión esta que se prolongó en los sucesivos cotejos que he realizado. Es decir la percepción de las marcas enfrentadas no me provocó una -sensación espontánea de semejanzas capaz de suscitar equívocos entre ellas, pues las mismas tienen una marcada diferenciación visual, fonética y ortográfica.

Por otro lado, el hecho de que en ambas marcas el punto de similitud sea "CREAM", no es razón suficiente ni valedera para impedir el registro de la marca solicitada. Es más, sostengo que la marca solicitante (CADBURY CREAM) goza de elemento de distintivita necesario que impediría al consumidor entrar en confusión, además de tratarse de una marca sumamente reconocida' y de notoria trayectoria a nivel mundial, que tiene su público consumidor bien formado e instruido.

QUE, en lo que respecta a los agravios del apelante en cuanto a la forma de imposición de las costas, debemos convenir en que las mismas fueron impuestas a su parte, en base a lo que' establece el artículo 192 del CPC, pues si bien se consideró con derecho a reclamar, no es menos cierta que para ello arrastró a la demandada a un proceso judicial, al cual la misma no 'ha dado motivo. Por otro lado, no se' encuentran razones para eximir total o parcialmente en este caso de las costas al litigante vencido. Por lo tanto, las costas debe cargarlas la parte perdidosa, en este caso la actora.

QUE, consecuentemente, en base a lo precedentemente analizado, podemos concluir sin temor a equívocos, que las marcas en pugna son inconfundibles, no existiendo riesgo de error o confusión ni perjuicio para que ambas marcas puedan coexistir pacíficamente. Por tanto, soy de parecer que el Acuerdo y Sentencia N° 464 de fecha 27 de agosto de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debe ser confirmado in totum. En cuanto a las costas en esta instancia, las mismas deberán ser impuestas al perdidoso, en virtud a lo establecido en el artículo 192 del CPC. ES MI VOTO.

Que a su turno, los **Dres. BLANCO y PUCHETA DE CORREA**, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los Mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S..S.E.E por todo ante mí que lo certifica quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

ACUERDO Y SENTENCIA N° 241

Asunción, 23 de abril de 2014

VISTOS los méritos que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL

RESUELVE:

1. **NO HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto por el Abog. Hugo Berkemeyer, en representación de la firma Compañía Paraguaya de Levaduras S.A. (COPALSA), y en consecuencia;
2. **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 464 de fecha 27 de agosto de 2012, emitido por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente Resolución.
3. **IMPONER** las costas a la perdidosa.
4. **ANOTAR y notificar.**

MINISTROS: ALICIA PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO Y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

12. ACUERDO Y SENTENCIA N° 264 DEL 29 DE ABRIL DE 2014. EXPEDIENTE: “COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. (COPALSA) CONTRA RESOLUCIÓN N° 1100 DE FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2004, DICTADA POR LA SECCION DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCION N° 189 DEL 31 DE MAYO DE 2.006 DICTADO POR LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO”.

JUPAN, LEVAPAN, Clase 30 (registros, base de la oposición) vs. PANIPAN y ETIQUETA, Clase 30 (solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FÁBRICA. Confundibilidad y riesgo de asociación.

La esencia de la marca está en poder excluir a otros en el uso de marcas confundibles.

MARCAS DE FÁBRICA. Distintividad.

El espíritu de la legislación marcaria, es el de evitar la confusión, tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles.

MARCAS DE FÁBRICA. Cotejo de marcas.

La percepción de las marcas enfrentadas no provocó una sensación espontánea de semejanza capaz de suscitar equívocos entre ellas, procede la confirmación de la resolución recurrida.

MARCAS DE FÁBRICA. Similitud. Etiqueta

El hecho de que las marcas en pugna el punto de similitud sean las siglas o letras PAN no es razón suficiente ni valedera para impedir el registro de la marca solicitada, pues existen marcadas diferencias que permiten la distinción entre

ambas marcas, además, las marcas del accionante no tienen etiqueta y la solicitante si tiene, de modo que la inducción a la confusión no existe, procede la confirmación de la resolución recurrida.

FALLO RELACIONADO: A y S. N° 1149 del 14 de Noviembre de 2014.

ACUERDO Y SENTENCIA N° 264

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintinueve días del mes de del año dos mil .catorce, estando en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Dres. LUIS MARIA BENITEZ RIERA, SLNDULFO BLANCO YBEATRIZ PUCHETA DE CORREA, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: "COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. (COPALSA) C/ RES. N°1100 DE FECHA02/11/04, DIC. POR LA SECCION DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCION N° 189 DEL 31/mayo/2.006 DICTADO POR LA DPI DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO" a fin de resolver el Recurso de Apelación contra el Acuerdo y Sentencia n°477 de fecha 28 de agosto de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

CUESTIÓN:

¿Es procedente o no la Apelación interpuesta?

Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: BLANCO, PUCHETA DE CORREA y BENITEZ RIERA.

A LA UNICA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. SINDULFO BLANCO dijo: Por Acuerdo y Sentencia N° 477 de fecha 28 de agosto de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, resolvió: 1.-) NO HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso

administrativa promovida por “Compañía paraguaya de levaduras s.a. (Copalsa) c/ Res. N° 1100 de fecha 02/11/2004 Dic. por la sección de asuntos litigiosos y resolución n° 189 del 31/05/2006 dictado por la Dpi del Ministerio de Industria y Comercio” y en consecuencia; 2) CONFIRMAR LA RES. N° 1100 DE FECHA 02/11/2004, DIC. POR LA SECCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCIÓN N° 189 DEL 31/05/2006. DICTADO POR LA DPI DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO por fundamentos expresados en el exordio de la presente Resolución. 3) IMPONER LAS COSTAS de la Instancia a la perdidosa. 4) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.” (fs. 131/137).

Que el Abogado Hugo T. Berkemeyer (actor) se agravió en contra la precitada sentencia, señalando en primer lugar no puede ser irrelevante el hecho de que las denominaciones sean IDENTICAS; pues solo eso bastaría para declarar de oficio la irregistrabilidad de la marca solicitada en autos. Señala que entre, las marcas en pugna existe IDENTIDAD ortográfica, visual y fonética. La identidad ortográfica es evidente, pues la denominación solicitada: PANIPAN y ETIQUETA, es semejante a JUPAN Y LEVAPAN registradas por mi mandante... Precisó que no puede hablarse de diferencias sustanciales entre panipan y jupan-levapan. Su mandante es dueña de una serie de marcas tan parecidas como PANIPAN lo cual produciría una asociación indeseable prohibida por la ley. Las terminaciones son las mismas, los productos son idénticos y las diferencias son mínimas. Lo cual no le otorgan la distintividad necesaria para permitir su registro, las marcas son asociables, existen semejanzas fonéticas, graficas y ortográficas que la vuelve muy similar y por lo tanto confundible.... Concluye solicitando REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 477/12 dictado por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala.

Que, el traslado corridole¿1 representante del MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO fue evacuado en los siguientes términos: que esta representación comparte plenamente lo resuelto por el Tribunal de Cuentas porque es acertado' de que entre' las

marcas en litigio PANIPAN - SOLICITADA Y JUPAN- LEVAPAN - REGISTRADA existen notorias diferencias en todos los planos del cotejo razón por la cual podrá haber coexistencia pacífica en el mercado, no habrá confusión entre el público consumidor en el momento de adquirir los productos en los locales de venta.

Luego, a su turno la representación ejercida por el Abog. LIVIERES G. manifiesta que su mandante el Sr. Erico Rodríguez obtuvo el registro de la marca PANIPAN Y ETIQUETA en fecha 14 de febrero de 1.992, habiéndosele otorgado el título de marca que se encuentra agregado en el expediente. Habiendo coexistido su marca PANIPAN con las marcas LEVAP AN Y JUPAN-sin oposición alguna, y cabe decirlo, sin conflicto alguno entre las partes. Entre las marcas PANIPAN Y ETIQUETA y las marcas del apelante JUPAN-LEVAPAN (COPALSA) es absolutamente claro que no existe riesgo o posibilidad alguna de confusión o asociación entre los productos de mi mandante y los de la actora. Termina solicitando dictar resolución CONFIRMANDO en todos los términos el Acuerdo y Sentencia recurrido, con costas.

QUE, entrando a examinar si las marcas en litigio se prestan o no a confusión, debo señalar como ya reiterara en fallos anteriores que la esencia de la marca está en poder excluir a otros en el uso de marcas confundibles. El espíritu de la legislación marcaría, conforme, a la doctrina imperante, es el de evitar la confusión, tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone de acento así en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugnas. En el caso sub-examine, ¿son las marcas en *plato confundibles*? Al respecto hay que señalar que pretende inscribir en la clase 30 el Señor ERICO RODRIGUEZ, la marca que se denomina PANIPAN Y ETIQUETA" Mientras que la oponente la firma: "COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. (COPALSA), tiene registrada en la clase 30 la marca "JUPAN-LEVAPAN"

Que contraponiendo los diversos argumentos expuestos en este juicio debó en mi carácter de magistrado colocarme en el papel de público consumidor, como aconseja la ortodoxia interpretativa para estos casos, a fin de determinar la confundibilidad o no de las citadas marcas. Que, basándome en las características que adornan a las marcas en litigio, sostengo que es la totalidad del conjunto lo que debe ser objeto de análisis y no sus partes separadas. Así, contrastando las marcas en pugna, la primera impresión que me produce es que las mismas no son confundibles, aprehensión esta que se prolongo en los sucesivos cotejos que he realizado. Es decir, la percepción de las marcas enfrentadas no me provocó una sensación espontánea de semejanza capaz de suscitar equívocos entre ellas. Por otro lado, el hecho de que en ambas marcas el punto de similitud sean las siglas o letras PAN no es razón suficiente ni valedera para impedir el registro de la marca solicitada, pues como bien lo sostienen el Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Industria y Comercio existen marcadas diferencias que permiten la distinción entre ambas marcas, además, las marcas de COPALSA no tienen *etiqueta* y la solicitante SI TIENE etiqueta, de modo que la inducción a la confusión no existe. Finalmente sostengo que la marca solicitante PANIPAN Y ETIQUETA goza del elemento de distintividad necesario que impediría al consumidor entrar en confusión.

Por tanto, teniendo en consideración las manifestaciones realizadas precedentemente, soy del parecer que el Acuerdo y Sentencia N° 477 de fecha 28 de agosto de 2.012, emitido por el Tribunal de Cuentas 2° Sala, debe ser CONFIRMADO in tottum, lo cual acarrea como lógico corolario, la Confirmación de la RES. N° 1100 DE FECHA 02/11/04, DIC. POR LA SECCION DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCION N°189 DEL 31/mayo/2.006 DICTADO POR LA DPI DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO" por fundamentos expresados en el exordio de la presente Resolución. En cuanto a las costas, deben ser impuestas a la perdedora en virtud a lo establecido por el Art. 192 del C.P.C.ES MI VOTO.

A su turno, la MINISTRA PUCHETA DE CORREA dice: RECURSO DE NULIDAD: En cuanto al Recurso de Nulidad, el recurrente no fundamentó expresamente el presente recurso, por lo que se lo tiene que tener abdicado del mismo. Por otro lado de la lectura de la Sentencia impugnada no se observan vicios o defectos procesales que ameriten de oficio su declaración de nulidad en los términos autorizados por los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO.

RECURSO DE APELACIÓN: Me adhiero al voto del Ministro Preopinante. Sindulfo Blanco, por los mismos fundamentos, se trae a colación los siguientes fallos, análogos al caso en estudio, en el cual esta Alta Magistratura ya ha sostenido la posibilidad de coexistencia de marcas que no causen confusión directa, ni indirecta en el consumidor, en clases que no guarden relación: "Acuerdo y Sentencia N° 674 de fecha 12 de setiembre de 2.011. Acuerdo y Sentencia N° 289 de fecha 2 de Junio de 2.011, Excelentísima Corte Suprema de Justicia. ES MI VOTO.

A su turno, el Ministro BENITEZ RIERA, manifiesta que se adhiere a los votos que anteceden, por sus mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante mí que lo certifico quedando la acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

ACUERDO Y SENTENCIA N° 264

Asunción, 29 de Abril de 2014.

VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL

RESUELVE:

1. **NO HACER LUGAR** al recurso de apelación planteado y en consecuencia:
2. **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 477 de fecha 28 de Agosto de 2012, emitido por el Tribunal de Cuentas 2° Sala, lo cual acarrea como lógico corolario, la confirmación de la Res. N° 1100 DE FECHA 2/11/04. DIC. POR LA SECCION DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCIÓN N° 189 DEL 31/mayo/2006 DICTADO POR LA DPI DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO por fundamentos expresados en el exordio de la presente Resolución.
3. **IMPONER** las costas a la perdedora.
4. **ANOTAR y notificar.**

MINISTROS: LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial.

**13. ACUERDO Y SENTENCIA N° 289 DEL 9 DE MAYO DE 2014.
EXPEDIENTE: "ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION
S.A. CONTRA RESOLUCION N° 1280 DEL 11 DE
DICIEMBRE DE 2009 DICTADA POR LA SECRETARIA DE
ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RESOLUCIÓN N° 249 DEL 2
DE NOVIEMBRE DE 2.010 DICTADA POR LA DIRECCION
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL"**

FENSIN; Clase 5 (registro, base de la oposición) vs. FENACIN, Clase 5 (solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FÁBRICA. Principios generales.

Las cuestiones marcarías no se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.

MARCAS DE FÁBRICA. Principios generales. Riesgo de confusión.

La cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos denominativos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea pasible de confusión al adquirir un producto en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca.

MARCAS DE FÁBRICA. Cotejo de marcas

Analizadas en conjunto las marcas en pugna, "FENACIN" (solicitada) y la marca "FENSIN" (registrada), luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, llegó a la conclusión que la marca solicitada "FENSIN", en su conjunto, es susceptible de causar confusión con la marca registrada "FENACIN", dada la similitud existente entre las mismas, procede la confirmación de la resolución recurrida que deniega el registro de la marca.

MARCAS DE FÁBRICA. Cotejo de marcas. Aspecto ortográfico.

El aspecto ortográfico de las marcas en pugna, la marca registrada "FENACIN" esta compuestas por (7) siete letras, y la solicitada "FENSIN" por (6) seis letras, del cotejo se desprende que los elementos variables entre la marca solicitada y la registrada, son la modificación de la letra "C" por la letra "S" al principio de la última sílaba, y la supresión de la letra "A" en la marca solicitada, por lo que existen similitudes, que podrían causar una confusión en el campo visual, procede la confirmación de la resolución recurrida que deniega el registro de la marca.

MARCAS DE FÁBRICA. Cotejo de las marcas. Aspecto fonético.

En el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas "FENACIN" y "FENSIN" surge que la raíz posee una pronunciación idéntica, ya que ambas marcas, poseen las mismas letras y pronunciación en la raíz. Las modificaciones, realizadas en la marca solicitada, resultan irrelevantes desde el conjunto de ambas palabras, teniendo en cuenta que las desinencias de ambas palabras poseen una similar pronunciación, por lo que cabe afirmar que entre las marcas en pugna, no existen suficientes diferencias para lograr una individualidad marcaría propia, por lo que es susceptible de causar una confusión fonética, por lo que entre ambas palabras, el elemento determinante en cuanto a la confusión existente es el "elemento fonético", por su similitud, procede la confirmación de la resolución recurrida que deniega el registro de la marca.

MARCAS DE FÁBRICA. Similitudes. Productos farmacéuticos.

En cuanto al argumento que el vocablo "FEN" es de uso común a la clase 5 (productos farmacéuticos), este argumento se desvirtúa al existir grandes semejanzas en las marcas en pugna, al no existir una identidad marcaría propia en la marca solicitada, como se ha indicado, no puede proceder el registro de la marca "FENSIN", para la clase solicitada.

MARCAS DE FÁBRICA. Distintividad. Confundibilidad y riesgo de asociación.

El Derecho Marcario al ser un derecho eminentemente tuitivo, lo que busca evitar es la confusión que pueda existir entre las marcas existentes en el mercado, pues ya no se habla de que las mismas deban ser confundibles entre sí, sino que sean claramente distinguibles.

MARCAS DE FÁBRICA. Principios generales. Riesgo de confusión. Protección al titular del producto. Protección al público consumidor

El derecho marcario pretende proteger no solamente el interés del titular de cada producto, que se sentirá perjudicado si sus clientes consumidores confundiesen la marca que representa, con otra similar, perteneciente a otro producto, provocando de esta manera un daño patrimonial en sus ventas; sino también el interés del público consumidor que podría adquirir un producto por otro.

MARCAS DE FÁBRICA. Confusión directa

Confusión directa se da cuando el comprador adquiere un producto determinado convencido de que está comprando otro, y la segunda de ellas es la denominada.

MARCAS DE FÁBRICA. Confusión indirecta

Confusión indirecta se da cuando el comprador cree que el producto que se desea posee un mismo origen determinado y en realidad, el fabricante es otro.

MARCAS DE FÁBRICA. Riesgo de confusión. Productos farmacéuticos. Criterio estricto.

Sea por error involuntario del farmacéutico al confundir un producto farmacéutico con otro parecido o similar, así como también

el médico puede incurrir en confusión al prescribir un medicamento con nombre similar, el interés de las farmacias en el lucro y no en la salud de las personas, que venden medicamentos sin recetas médicas, y la automedicación de las personas, son circunstancias que pueden inducir a confusión entre un medicamento u otro, y en muchos casos puede ser grave, por ello deben ser claramente distinguibles los productos farmacéuticos.

MARCAS DE FÁBRICA. Distintividad. Productos farmacéuticos.

Las marcas de productos farmacéuticos deben ser fácilmente distinguibles, o sea esto es que sea esto es que sean diferenciados a simple vista, sin detenerse a hacer un análisis minucioso de ellos.

MARCAS DE FÁBRICA. Riesgo de confusión. Productos farmacéuticos.

La posibilidad de confusión entre marcas solicitadas para la clase 5 del nomenclátor internacional, y la aplicación de un cotejo más riguroso a ser utilizado, cuando las marcas en pugna son solicitadas para proteger productos farmacéuticos. (Jurisprudencia: CSJ, A.S. N° 1.282 del 06 de noviembre del 2.006, A.S.N° 683 de fecha 21 de diciembre de 2.010, A.S.N° 87 de fecha 14 de marzo de 2.011)

MARCAS DE FÁBRICA. Confundibilidad o riesgo de asociación.

Al existir el simple riesgo de crear confusión o asociación, sin necesidad de que efectivamente produzca tal confusión, es razón para denegar el pedido de registro.

MARCAS DE FÁBRICA. Riesgo de confusión. Similitud. Coexistencia entre las marcas.

En el caso que existe una gran posibilidad de confusión debido a las similitudes fonéticas, visuales entre las marcas en pugna, y el hecho que son solicitadas para proteger productos de la misma clase, por lo que no puede darse una coexistencia pacífica entre las mismas, procede la confirmación de la resolución recurrida que deniega el registro de la marca.

MARCAS DE FÁBRICA. Productos farmacéuticos. Criterio estricto.

Se descarta el análisis económico, y abundando en opiniones, el factor preponderante en este caso es garantizar la salud del consumidor final, facilitar a los profesionales de la salud y establecimientos que expiden medicamentos, la entrega de fármacos correctos, impidiendo la oferta de productos medicinales similares, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca. (Voto del Ministro Sindulfo Blanco que se adhiere a la mayoría, pero agrega este fundamento).

FALLOS RELACIONADOS: A y S N° 1.282 del 6 de noviembre de 2.006, A y S N° 683 del 21 de diciembre de 2.010, A y S N° 87 del 14 de marzo de 2.011.

ACUERDO Y SENTENCIA N°: Doscientos ochenta y nueve.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los nueve días del mes de Mayo del año dos mil catorce, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores **ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, LUIS MARIA BENITEZ RIERA Y SINDULFO BLANCO**, Ante mí, la Secretaria autorizante se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION S.A. C/ RESOLUCION N° 1.280 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2.009 DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RES. N° 249 DEL 2 DE

NOVIEMBRE DE 2.010 DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL" fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 110 de fecha 30 de mayo de 2.012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, resolvió estudiar y votar las siguientes;

C U E S T I O N E S

:

¿Es nula la Sentencia recurrida?

En caso contrario, ¿se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: **PUCHETA DE CORREA, BENITEZ RIERA Y BLANCO.**A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, LA SEÑORA MINISTRA ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, DIJO: En cuanto al Recurso de Nulidad, el recurrente no fundamentó expresamente el presente recurso, por lo que se lo tiene que tener abdicado del mismo. Por otro lado de la lectura de Sentencia impugnada no se observan vicios o defectos procesales que ameriten de oficio su declaración de nulidad en los términos autorizados por los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. **ES MI VOTO.**

A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS BENITEZ RIERA Y BLANCO DIJERON: Que se adhieren al voto de la Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SEÑORA MINISTRA ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA,

PROSIGUIÓ DICIENDO: La firma ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION S.A., mediante su representante convencional, la Abogada Juliana Saguier Abente, en adelante la accionante, promueve acción contencioso administrativa contra la Resolución N° 249 de fecha 2 de noviembre de 2.010, dictada por el Director de la Propiedad Industrial, y al Resolución N° 1.280 de fecha 11 de diciembre de 2.009, dictada por la Sección Asuntos Litigiosos, ambas dependientes del Ministerio de Industria y Comercio.

Por Acuerdo y Sentencia N° 110 de fecha 30 de mayo de 2.012, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió; "1) HACER LUGAR a la demanda contencioso administrativa interpuesta por la firma ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION S.A., y, en consecuencia;2) REVOCAR la RESOLUCION N° 249 de fecha 2 de noviembre de 2.010, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial y Resolución N° 1.280, dictada por la Secretaria de Asuntos Litigiosos, en todos sus terminaos. 3) IMPONER las costas a la perdidosa. 4) NOTIFICAR...".

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 110 de fecha 30 de mayo de 2.012 dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, se alza en Apelación la parte coadyuvante, , por medio de su representante legal, el Abogado Rodrigo Benigno Herreros Ortega, expresando en lo medular de su expresión de agravios, cuanto sigue: "...En efecto la normativa invocada en este caso por el Aquo Art. 2 de la Ley N° 1.294/98, establece como condición necesaria para el rechazo de una solicitud de registro el que esta sea similar a una marca ya registrada o solicitada en un grado tal que posibilite o que sea causal de confusión. Esta situación claramente no se da en estos autos. Mi principal en este sentido, y como ya se mencionada, ha demostrado suficientemente a lo largo de este proceso que ambas marcas aquí en pugna son clara y suficientemente diferentes, de manera que ambas podrán coexistir pacíficamente en el mercado. Ambas marcas tienen una composición silábica claramente diferente, son diferentes tanto gramática, como fonéticamente. Estas diferencias se mantendrán en

una pronunciación rápida de ambos términos, que es la que en definitiva realizara el público consumidor, ya que resulta lógico que la pronunciación de una palabra sea la consecuencia de la pronunciación de las sílabas que la componen en forma conjunta. Puede apreciarse por medio de las consideraciones precedentes, que ambos términos en pugna son claramente diferentes entre sí. No debe soslayarse el hecho que la raíz de la marca de la adversa, constituye un término de uso común en la clase 5, como oportunamente lo demostrara mi principal. Esta situación no fue abordada por el Aquo. En efecto un punto crucial a la hora de concluir que no existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, es que ambas, distinguen productos de la clase 5, diferencia de lo erróneamente afirmado por el Aquo, los productos comprendidos en esta clase son adquiridos con un grado de atención por parte del consumidor mayor al que correspondería si se tratara de otros productos. En efecto, el consumidor es perfectamente consciente que los productos medicinales y farmacéuticos tienen una influencia determinada en su salud, debe añadirse el hecho que la compra es casi siempre realizada bajo asesoramiento profesional y debe agregarse que en la mayoría de los casos, con una formación técnica suficiente que le permite distinguir perfectamente el producto requerido por el cliente. Concluye solicitando la revocación del Acuerdo y Sentencia recurrido.

Al contestar el traslado que les fuere corrido, la Abogada Juliana Sagüier Abente, representante de la accionante, expresó en su escrito obrante a fojas 261/262: "...Tal como dispone el Tribunal de Cuentas se aprecian a simple vista las semejanzas entre las denominaciones FENSIN CLASE 5 y FENACIN CLASE 5 y que no existe entre ellas diferencias importantes que permitan una clara distinción y por ende una pacífica coexistencia. El Aquo ha considerado la identidad fonética que existe entre los signos, así FENACIN aparece como un derivado de la marca FENSIN debido al mismo sonido que emiten estas denominaciones. A la similitud fonética debemos agregar el parecido visual y gráfico que se presenta por la identidad de los

elementos que componen las dos denominaciones. Un detalle demasiado importante, quizás el más importante, que es el de la identidad de clase, específicamente medicamentos. Las consecuencias de un error de productos, de origen o de calidad podrían resultar fatales. Resulta demasiado claro y evidente que la adversa pretende lucrar con el esfuerzo ajeno. Concluye solicitando la confirmación de Acuerdo y Sentencia recurrido... ".

Por Auto Interlocutorio N° 1.233 de fecha 9 de julio de 2013, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, resolvió: "DAR por decaído el Derecho que ha dejado de utilizar el Abogado Ramón Rodríguez para presentar su escrito de contestación del traslado que se le corriera por parte del Apelante Abogado Rodrigo Herrero. AUTOS para resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por el Abogado Rodrigo Herrero contra el Acuerdo y Sentencia 110 de fecha 30 de mayo de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. DECLARAR OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA en el juicio supra individualizado, en relación a los recursos interpuesto por el Abogado Ramón Rodríguez. COSTAS al recurrente Abogado Ramón Rodríguez. ANOTAR... ".

Entrando a analizar la cuestión de fondo, tenemos que el Tribunal de Cuentas, "REVOCO" las resoluciones administrativas que dispusieron la prosecución de los trámites de registro de la marca "FENACIN", clase 5, Expdte. N° 08/37298, solicitada por DUTRIEC S.A. Al respecto cabe mencionar las cuestiones marcarías no se limitan a reglas preestablecidas, sino que/responden a un análisis prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.

La cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos denominativos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sea pasible de confusión al adquirir un producto en el caso del público

consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca.

Entrando a auscultar el fondo de la cuestión planteada, debemos determinar si cabe o no, la posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, "FENACIN" clase 5 (solicitada) y "FENSIN" clase 5 (registrada).

Ahora bien, a través del tiempo, la jurisprudencia y la doctrina han desarrollado ciertos criterios generales que ayudan en la apreciación de la similitud. El primero de ellos, y acaso el más importante, es que los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-flexiva. El segundo es que cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle. (Luis Eduardo Bertone - Guillermo Cabanellas de las Cuevas, "Derecho de Marcas", Tomo II, 1.989 Editorial Heliasta S.R.L., Pag. 42).— Así las cosas, analizadas en conjunto las marcas en pugna, "FENACIN" (solicitada) y la marca "FENSIN" (registrada), luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, llegó a la conclusión que la marca solicitada "FENSIN", en su conjunto, es susceptible de causar confusión con la marca registrada "FENACIN", dada la similitud existente entre las mismas.

Al referirse a la similitud ortográfica, Otamendi expresa: "Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes". (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Segunda Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Pag. 162).

Ahora bien, entrando a analizar el aspecto ortográfico de las marcas en pugna, tenemos que la marca registrada "FENACIN" esta compuestas por (7) siete letras, y la solicitada "FENSIN" por (6) seis

letras, del cotejo se desprende que los elementos variables entre la marca solicitada y la registrada, son la modificación de la letra "C" por la letra "S" al principio de la última sílaba, y la supresión de la letra "A" en la marca solicitada, estimo que en este caso en particular existen similitudes, que podrían causar una confusión en el campo visual.

En el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas "FENACIN" y "FENSIN" surge que la raíz posee una pronunciación idéntica, ya que ambas marcas, poseen las mismas letras y pronunciación en la raíz. Las modificaciones, realizadas en la marca solicitada, indicadas en el parágrafo anterior, resultan irrelevantes desde el conjunto de ambas palabras, teniendo en cuenta que las desinencias de ambas palabras poseen una similar pronunciación, por lo que cabe afirmar que entre las marcas en pugna, no existen suficientes diferencias para lograr una individualidad marcaría propia, por lo que es susceptible de causar una confusión fonética. Por lo tanto, soy del criterio que entre ambas palabras, el elemento determinante en cuanto a la confusión existente es el "ELEMENTO FONETICO", por su similitud.

Determinada la posibilidad de confusión existente entre las marcas en pugna, tanto en el campo visual, como fonético, paso a exponer cuanto sigue, la Ley N° 1.294/98 en su artículo 6°, expresa: *"La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún mediando consentimiento del titular de la marca registrada. El registro solicitado podrá concederse sólo para alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud o concederse con una limitación para determinados productos o servicios, cuando no se justifica una denegación total. Del artículo precitado se colige que el Órgano Administrativo, puede denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada.*

En cuanto al argumento que el vocablo "FEN" es de uso común a la clase 5, este argumento se desvirtúa al existir grandes semejanzas en las marcas en pugna, al no existir una identidad marcaria propia en la marca solicitada, como se ha indicado, no puede proceder el registro de la marca "FENSIN", para la clase 5.

Ambas marcas han sido solicitadas para una misma clase, es decir la clase 5 del nomenclátor internacional, que protege los siguientes productos: "*Productos farmacéuticos veterinarios e higiénicos. Sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés. Emplastos, material para apósitos. Material para empastar los dientes y para moldes dentales. Desinfectantes. Productos para la destrucción de animales dañinos. Fungicidas, herbicidas*".

Estimo prudente aclarar, que las marcas en pugna son solicitadas para productos pertenecientes a la clase (5) cinco del Nomenclátor Internacional, siendo ambos productos farmacéuticos. El Derecho Marcario al ser un derecho eminentemente tuitivo, lo que busca evitar es la confusión que pueda existir entre las marcas existentes en el mercado, pues ya no se habla de que las mismas deban ser confundibles entre sí, sino que sean claramente distinguibles. Con esto el objetivo constituye proteger no solamente el interés del titular de cada producto, que se sentirá perjudicado si sus clientes consumidores confundiesen la marca que representa, con otra similar, perteneciente a otro producto, provocando de esta manera un daño patrimonial en sus ventas; sino también el interés del público consumidor que podría adquirir un producto por otro. Respecto a este punto, es importante señalar que en doctrina se habla de dos tipos de confusión, la primera es la denominada "Confusión directa" en la cual el comprador adquiere un producto determinado convencido de que está comprando otro, y la segunda de ellas es la denominada "Confusión indirecta" que se da cuando el comprador cree que el producto que se desea posee un mismo origen determinado y en realidad, el fabricante es otro.

Si bien es cierto que el farmacéutico es una persona por lo general instruida en dicha ciencia, lo cual evita confusiones al momento de seleccionar los medicamentos, el mismo podría incurrir en un error involuntario al confundir una marca con otra si las mismas son parecidas o similares. Además, por parte los médicos aunque sean profesionales altamente calificados, pueden de igual manera, confundir un medicamento con otro que tenga un nombre similar.

Cabe además señalar que la Ley exige la presentación de la receta médica para el expendio de ciertos medicamentos, pero la realidad en nuestro país es otra pues los laboratorios y farmacias en especial, están más interesados en incrementar sus patrimonios, que en la salud de las personas, y con este fin venden medicamentos sin llevar control sobre las recetas o indicaciones médicas. Igualmente no hay que olvidar que en nuestro medio es muy común la llamada automedicación, que consiste en medicarse con un producto farmacéutico sin consultar con un médico, poniendo en grave peligro la salud, y más aún si es que existen medicamentos cuyas marcas son muy parecidas o similares, pues bien podría estar ingiriendo un producto pensando en otro. Además de igual manera el público consumidor no posee por lo general conocimientos farmacéuticos, lo cual incrementa aún más el riesgo de confusión, y por eso las marcas de productos farmacéuticos deben ser fácilmente distinguibles, o sea esto es que sea esto es que sean diferenciados a simple vista, sin detenerse a hacer un análisis minucioso de ellos.

Se trae a colación los siguientes fallos: "*Acuerdo y Sentencia N° 1.282 del 06 de noviembre del 2.006*", "*Acuerdo y Sentencia N° 683 de fecha 21 de diciembre de 2.010*", "*Acuerdo y Sentencia N° 87 de fecha 14 de marzo de 2.011*" *Excelentísima Corte Suprema de Justicia*, a fin de mantener invariable mi postura sobre la posibilidad de confusión entre marcas solicitadas para la clase 5 del nomenclátor internacional, y la aplicación de un cotejo más riguroso a ser utilizado,

cuando las marcas en pugna son solicitadas para proteger productos farmacéuticos.

La Ley de Marcas N° 1.294/98, en su Art. 2 dispone: "No podrán registrarse como marcas: ...f) los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgos de confusión o de asociación con esa marca...". En esta inteligencia la norma legal citada establece como requisito para no conceder el registro de una marca, el simple riesgo de crear confusión o asociación, sin necesidad de que efectivamente produzca tal confusión, pues, el derecho marcario es un derecho eminentemente cautelar y tuitivo.

En resumen, de todo lo señalado en los párrafos que anteceden, arribo a la conclusión que existe una gran posibilidad de confusión debido a las similitudes fonéticas, visuales entre las marcas en pugna, y el hecho que son solicitadas para proteger productos de la misma clase, por lo que no puede darse una coexistencia pacífica entre las mismas.

Como se indicó, estimo que no procede la concesión de la marca "FENSIN" para proteger los productos de la clase 5 del nomenclátor internacional a la accionante, y por encuadrarse en las prohibiciones la Ley N° 1.294/98 descriptas en los párrafos anteriores.

En mérito a todo lo expuesto, llego a la conclusión que el Acuerdo y Sentencia N° 110 de fecha 30 de mayo de 2.012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, debe ser CONFIRMADO in tottum.

En cuanto a las costas las mismas deberán ser impuestas a la perdidosa en virtud a lo establecido por los arts. 192, 203. Inc. A), y 205 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO.

A SU TURNO EL MINISTRO LUIS MARIA BENITEZ RIERA, DIJO: Me adhiero al Voto de la Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, por los mismos fundamentos. ES MI VOTO.

A SU TURNO EL MINISTRO SINDULFO BLANCO, DIJO: coincido con lo resuelto por la Distinguida Colega preopinante PUCHETA DE CORREA, que me antecedió en el orden de votación, en el sentido de Confirmar el Acuerdo y Sentencia N°110 de fecha 30 de mayo de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. Sin embargo, estimo prudente agregar las siguientes conclusiones, descartando el análisis económico, y abundando en opiniones refiriéndonos al fondo de la cuestión planteada, de analizar si cabe o no la posibilidad de confusión entre las marcas "FENSIN" (registrada por ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION con N°225896, clase "5") y "FENACIN" (solicitada por DUTRIEC S.A., expte. 08/37298, *clase " 5"*), entendiendo que, el factor preponderante en este caso es garantizar la salud del consumidor final, facilitar a los Profesionales de la Salud y establecimientos que expiden medicamentos, la entrega de fármacos correctos, impidiendo la oferta de productos medicinales similares, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca.

Que en el caso estudiado, se dan los presupuestos establecidos en la Ley N° 1.294/98 "DE MARCAS" en el Art. 2° inc. f) reza: "No podrán registrarse como marcas: los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca;"... inc. g) Los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un

aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo; ..", con la aplicación en el cotejo de un criterio dotado de cierto rigor, con la finalidad de cohibir toda posibilidad de confusión de las marcas juzgando el tema desde las reglas de la prudencia, como surge entre las marcas "FENSIN" (registrada) y "FENACIN" (solicitada), con mucha semejanza gráfica y fonética, que resulta insuficiente para hacerlas inconfundibles, y no basta agregar una sola letra: la "A", después de las raíces idénticas "FEN", y antes de las terminaciones "SIN" con "CIN" cuyas letras S y C tienen idéntica pronunciación y sonido fonético y existe confundibilidad con insuficiente distintividad, complica la diferenciación al consumidor, porque es reiterativo del criterio riguroso con el que es valorado por la Corte

Por las razones expuestas estimo que, no procede la concesión de la marca "FENACIN" para la clase 5, a la solicitante DUTRIEC S.A., por carecer la misma de novedad, distintividad, especialidad, y por encuadrarse en las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 descritas en los párrafos anteriores.

En cuanto a las costas las mismas deberán ser impuestas en el orden causado, por tratarse de interpretación de hechos en el que no siempre hay coincidencia unánime. ES MI VOTO.

Por lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E, todo por ante mí de que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO 289.

Asunción, 4 de Mayo de 2014.

VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden, la Excelentísima;

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL

RESUELVE:

1. **DESESTIMAR** el Recurso de nulidad.
2. **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 110 de fecha 30 de mayo de 2.012, dictado por el Tribunal de Cuentas,- Primera Sala, in tottum, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente resolución.
3. **COSTAS** a la perdidosa
4. **ANOTESE y notifíquese**

MINISTROS: ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, SINDULFO BLANCO.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretario Judicial.

14. ACUERDO Y SENTENCIA N° 286 DEL 9 DE MAYO DE 2014. EXPEDIENTE: “LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. CONTRA RESOLUCIÓN N° 96 DEL 14 DE MARZO DE 2006 Y N° 339 DEL 2 DE AGOSTO DEL 2007 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”.

TRIACIL, clase 5 (registro, base de la oposición) vs. TURASIL, Clase 5 (solicitud de registro de marca).

MARCAS DE FÁBRICA. Principios generales.

Las cuestiones marcarias no se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.

MARCAS DE FÁBRICA. Principios generales.

La cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sean pasibles de confusión al adquirir un producto en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca.

MARCAS DE FÁBRICA. Cotejo de marcas. Ámbito ortográfico

Del cotejo de las marcas desde el ámbito ortográfico, se advierte, que existen suficientes diferencias en este campo, ya que la denominación registrada comienza con la sucesión de dos consonantes (T-R) y luego una vocal (I), en tanto que la denominación solicitada comienza con una consonante (T) seguida directamente de una vocal (U). Por otro lado, en la sílaba final, se tiene a una con la consonante “C”, mientras que a la otra con la consonante “S”. Ortográficamente, se aprecian entonces más disimilitudes que semejanzas, por lo que en este campo no cabe posibilidad de confusión,

procede la confirmación de la resolución recurrida que no hace lugar a la demanda contencioso-administrativa.

MARCAS DE FÁBRICA. Cotejo de las marcas. Ámbito ortográfico

Del análisis en el campo fonético, no cabe confusión fonética, pues analizando al signo "TURASIL" se tiene que entre la sucesión de la consonante "T" seguida de la pronunciación de la vocal 'U', y esta seguida inmediatamente de otra consonante, con lo que obtenemos una carga de voz sobre la sílaba "TU". Analizando el signo "TRIACIL" tenemos la sucesión de la consonante "T" seguida de la "R" y luego la vocal "I" Con respecto a la terminación (sílabas 'CIL' y 'SIL' respectivamente), si bien se pronuncian de manera casi idéntica dada nuestra fonética, elemento que dilucida cualquier posibilidad de confusión radica en la pronunciación de esa primera sílaba TURASIL, frente a TRIACIL, por lo que queda desvirtuada cualquier posibilidad de confusión, procede la confirmación de la resolución recurrida que no hace lugar a la demanda contencioso administrativa.

MARCAS DE FÁBRICA. Cotejo de las marcas. Aspecto ideológico. Productos farmacéuticos.

Del cotejo de las marcas en el plano ideológico, no se genera confusión, dado que la Clase 05 ampara productos farmacéuticos, que si bien están intencionados a ser vendidos de manera masiva, el público consumidor es no obstante un público selecto que recurre a la adquisición de tales productos en razón de alguna dolencia o tratamiento médico, bajo supervisión de un profesional de la salud, por lo que al momento de prescribir algún medicamento o producto farmacéutico, los galenos se ciñen primeramente a la composición o principio activo, no se hace lugar al recurso de apelación y se confirma la resolución recurrida que no hace lugar a la demanda contencioso administrativa.

MARCAS DE FÁBRICA. Principios generales

El Derecho Marcario al ser un derecho eminentemente tuitivo, lo que busca evitar es la confusión que pueda existir entre las marcas existentes en el mercado, pues ya no se habla de que las mismas deben ser confundibles entre sí, sino que sean claramente distinguibles. (Voto de la Ministra Alicia Pucheta de Correa, que se adhiere a la mayoría, y agrega sus fundamentos)

MARCAS DE FÁBRICA. Principios generales

El objetivo del derecho marcario es proteger no solamente el interés del titular de cada producto, que se sentirá perjudicado si sus clientes consumidores confundiesen la marca que representa, con otra similar, perteneciente a otro producto, provocando de esta manera un daño patrimonial en sus ventas; sino también el interés del público consumidor que podría adquirir un producto por otro. (Voto de la Ministra Alicia Pucheta de Correa, que se adhiere a la mayoría, y agrega sus fundamentos)

MARCAS DE FÁBRICA. Confusión directa

Confusión directa en la cual el comprador adquiere un producto determinado convencido de que está comprando otro. (Voto de la Ministra Alicia Pucheta de Correa, que se adhiere a la mayoría, y agrega sus fundamentos)

MARCAS DE FÁBRICA. Confusión indirecta

La Confusión indirecta se da cuanto el comprador cree que el producto que se desea posee un mismo origen determinado y en realidad, el fabricante es otro. (Voto de la Ministra Alicia Pucheta de Correa, que se adhiere a la mayoría, y agrega sus fundamentos)

MARCAS DE FÁBRICA. Cotejo de las marcas. Productos farmacéuticos. Criterio estricto.

Dadas las diferencias existentes entre las marcas en pugna, luego de un riguroso cotejo realizado (dado que las marcas protegerán productos de la clase 5, clase que merece un cotejo aún más riguroso por parte del Juzgador], del análisis comparativo entre las marcas se tiene existen diferencias visuales, gráficas y fonéticas, que las hace disímiles a toda confusión. Por lo que en este caso en particular la marca solicitada no es capaz de causar confusión directa o indirecta en el consumidor, con respecto a la marca del oponente, por tanto la marca "TURASIL" solicitada para la clase 5, reúne los requisitos necesarios para su registro. (Voto de la Ministra Alicia Pucheta de Correa, que se adhiere a la mayoría, y agrega sus fundamentos)

FALLOS RELACIONADOS: CSJ, A. y S. N° 444 de fecha 20 de junio de 2.005, A. y S. N° 1.075 de fecha 18 de septiembre de 2.006.

ACUERDO Y SENTENCIA N°: Doscientos ochenta y seis.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los Nueve días, del mes de mayo del año dos mil catorce, estando reunidos en Sala de Acuerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, SINDULFO BLANCO, PUCHETA DE CORREA y LUIS BENÍTEZ RIERA, por Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: "LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. C/ RES. N° 96 DEL 14 DE MARZO DE 2006 Y N° 339 DEL 2 DE AGOSTO DEL 2007 DICT. POR LA D.P.I.", a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuesto por el señor José María Cardozo Saguier por la coadyuvante de la parte demandada en estos autos, contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 719 de fecha 1 de agosto de 2012 dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes;

C U E S T I O N E S :

¿Es nula la Sentencia apelada?

En caso contrario, ¿se halla ella ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de la votación, dio el siguiente resultado: BLANCO, PUCHETA DE CORREA y BENÍTEZ RIERA.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Doctor **SINDULFO BLANCO** dijo:

Que el recurrente no ha expresado agravios con relación al recurso de nulidad. Así mismo, no se observan vicios o defectos en la sentencia que ameriten su tratamiento de oficio, en los términos de los artículos 15, 113 y 404 del Código Procesal Civil, por lo que el Recurso de Nulidad se debe desestimar. Es mi voto.

A sus turnos los Ministros PUCHETA DE CORREA y BENÍTEZ RIERA, manifiestan que se adhieren al voto del distinguido Ministro preopinante por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el Señor Ministro BLANCO prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N° 719 de fecha 1 de agosto de 2012 el Tribunal de Cuenta Primera Sala resolvió: *"1. NO HACER LUGAR A LA PRESENTE DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, deducida por Abog. María Cecilia Villagra Marsal, representante convencional de la firma La Química Farmacéutica, de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente resolución; 2. CONFIRMAR, las resoluciones recurridas en autos N° 96 del 14 de marzo de 2006 y la N° 339 del 2 de agosto del 2007, conforma a los*

términos expuestos en el considerando de la presente resolución, 3. IMPONER, las costas de la instancia a la perdedora; 4. ANOTAR, registrar, ratificar y remitir ejemplar a la Excma. Corte Suprema de Justicia.”

ARGUMENTO DE LAS PARTES:

AGRAVIOS DE LA PARTE ACTORA - La Química Farmacéutica S.A.:

Que, conforme a las constancias de autos, se evidencia la expresión de agravios de la parte actora, empresa La Química Farmacéutica S.A., a través de su representante legal, Abogado José María Cardozo Saguier, quien manifiesta en su escrito presentado de fs. 168-175 (aquí expresado resumidamente) que su parte se agravia por la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala en estos autos, pues ésta toma como fundamento que entre las marcas en litigio no existe parecido ortográfico ni fonético, existiendo raíces suficientemente diferentes entre la marca solicitada y la marca registrada.

Fundamenta sus agravios trayendo a colación el criterio de esta Corte Suprema de Justicia, cual es el de rechazar una marca que se asemeja a una ya registrada con anterioridad, ya que de procederse con el registro no solo se estarían conculcando los derechos del titular de la marca registrada, sino que también se expondría al público consumidor a la confusión de marca y al riesgo de perjudicar la salud al confundir distintos tipos de medicamentos.

Señala además que de procederse con el registro de la marca TURASIL, ello ocasionaría una dilución perjudicial en contra de la empresa La Química Farmacéutica S.A., pues la solicitante se estaría valiendo del renombre de sus productos.

Continúa también expresando que entre las marcas en disputa existen semejanzas que las tornan confundibles e innegables,

refiriendo al respecto semejanzas en el plano visual, fonética, así como una identidad en los productos a ser protegidos por las marcas agregando que estos eventualmente serían vendidos incluso en el mismo punto de venta, lo cual supone un riesgo para los consumidores.

En atención a la posibilidad de confusión, sostiene que se debe proteger la marca 'TRIACIL ya registrada.

Concluye - en base a todo lo expresado en el referido escrito de agravios, y atendiendo a las semejanzas existentes entre las marcas y la imposibilidad de coexistencia pacífica - solicitando con costas a esta máxima instancia que dicte resolución revocando en todas sus partes el Acuerdo y Sentencia impugnado, revocando en consecuencia las resoluciones administrativas.

CONTESTACIÓN DE LA COADYUVANTE DE LA PARTE DEMANDADA-Productos Farmacéuticos S.A.:

Corrido el traslado respectivo, a fs. 180-185 de autos se presentó la Abogada Elba Rosa de Ortiz Pierpaoli en representación de la empresa Productos Farmacéuticos S.A. de C.V., a fin de contestar los agravios vertidos por el apelante, señalando que el Tribunal de Cuentas recurrió al cotejo de las marcas en su conjunto, encontrando suficientes diferencias entre las marcas en pugna.

Señala que el *a-quo* no ha descuidado ningún aspecto al momento de realizar el debido cotejo, y en consecuencia arribó a la acertada conclusión de que en el presente caso no existe confundibilidad. Con relación a la jurisprudencia citada por la apelante, entra como correcto, agregando que justamente su mandante creadora de la á 'TURASIL', la cual conlleva un elemento distintivo que lo hace distinguible de la marca 'TRIASIL', cumpliendo con los requisitos de novedad y especialidad, indispensables para obtener el registro de una marca.

Menciona además que su mandante es ya titular de la marca "TURASIN", la cual ya fuera oportunamente concedida y contra la cual no se presentó ninguna oposición, la cual guarda incluso mayor semejanza con la marca "TURASIL" por diferenciarse en solo una letra.

Concluye su contestación manifestando que las marcas en litigio no son confundibles, estando por tanto el fallo recurrido ajustado a derecho, por lo que solicita la confirmación del Acuerdo y Sentencia dictado por el Tribunal de Cuentas, con costas.

**CONTESTACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA -
Ministerio de Industria y Comercio:**

Igualmente, a fs. 191-193 se presentó la Abogada Elpidia Rojas de Delgado, en representación del Ministerio de Industria y Comercio, a fin de contestar el traslado que le fuera corrido, haciéndolo básicamente en la misma tesitura adoptada por la coadyuvante - señalando que el fallo del *a-quo* se halla ajustado a derecho y por tanto debe ser confirmado.

ANALISIS JURIDICO:

Procedemos entonces a efectuar un análisis razonado de la resolución apelada, y de los documentos obrantes en autos, de todo lo cual se constata que en fecha 20 de octubre de 2004 la firma Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. solicitó ante la Dirección de la Propiedad Industrial el registro de la marca "TURASIL" para la Clase 05, Solicitud N° 29365 (véase fs. 37 de autos), solicitud contra la cual compareció la Abogada María Celia Villagra Marsal, en representación de la firma Harrison y Compañía S.A. (que luego fuera sucedida por la firma La Química Farmacéutica S.A., hoy actora de estos autos), a fin de presentar oposición en virtud al registro de propiedad de su mandante para la marca "TRIACIL", en la Clase 05

Habiéndose tramitado el proceso de oposición ante la Dirección de la Propiedad Industrial, por Resolución N° 96 de fecha 14 de marzo de 2006, el Jefe de la secretaria de Asuntos Litigiosos de la Dirección de la Propiedad resolvió:

"Art. 1°- DECLARAR IMPROCEDENTE y no hacer lugar a la acción deducida por la firma HARRISON Y COMPAÑÍA S.A. contra la firma PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. DE C.V., sobre oposición al registro de la marca "TURASIL", Clase 5 (cinco); Art 2°- DISPONER la prosecución de trámites de registro de la marca "TURASIL", Clase 5 (cinco), Expediente N° 29.365 de fecha 20 de Octubre de 2004, a favor de la firma PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. DE C.V.; Art. 3°- NOTIFIQUESE."

Habiendo la perdidosa interpuesto recurso de apelación contra la citada Resolución, y efectuados los trámites de rigor, mediante Resolución N° 339 de fecha 2 de agosto de 2007, la Dirección de la Propiedad Industrial resolvió confirmar en todas sus partes la Resolución N° 96 de fecha 14 de marzo de 2006, y disponiendo igualmente la prosecución de los trámites de registro para la marca solicitada.

Es a consecuencia de estas Resoluciones que se presentó la firma LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A. de C.V. a promover demanda contencioso-administrativa, con el fin de revocar los referidos actos administrativos. Habiéndose tramitado el presente proceso, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala resolvió confirmar los actos administrativos, en virtud al Acuerdo y Sentencia que es hoy motivo de estudio.

En este estado, debemos entonces responder a la interrogante: ¿Se encuentra ajustado a derecho el Acuerdo y Sentencia N° 719 de fecha 10 de agosto de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala? O por el contrario, ¿debe el mismo ser revocado?

A fin de contestar la cuestión, resulta pues necesario remitirnos primeramente al Artículo 2 de la Ley N° 1294/98, el cual en su inciso f) establece: *"No podrán registrarse como marcas: ...f) Los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca;"*.

Antes de proseguir con el análisis, vale mencionar que las cuestiones marcarias no se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.

Tal es así que la cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sean pasibles de confusión al adquirir un producto en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca.

El fondo de la cuestión planteada en estos autos, radica en determinar si cabe o no, la posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, "TURASIL" Clase 05 (solicitada) y "TRIACIL" clase 05 (registrada), ésta última de propiedad de la firma La Química Farmacéutica Sociedad Anónima

Ahorabien, a través del tiempo, la jurisprudencia y la doctrina han desarrollado ciertos criterios generales que ayudan en la apreciación de la similitud. El primero de ellos, y acaso el más importante, es que los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-reflexiva. El segundo es que el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle. (Luis Eduardo Bertone

- Guillermo Cabanellas de las Cuevas, "Derecho de Marcas", Tomo II, 1.989 Editorial Heliasta S.R.L., Pag. 42).

Siguiendo la línea doctrinaria, al referirse a la similitud ortográfica, el autor Jorge Otamendi expresa: *"Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes"*. (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Segunda Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Pag. 162).

Pasamos, pues, a cotejar las marcas desde el ámbito ortográfico, de lo cual resulta que la marca registrada "TRIACIL" está compuesta por una palabra que totaliza 3 (tres) sílabas y 7 (siete) letras; mientras que la marca solicitada "TURASIL" se compone igualmente de una única palabra, compuesta igualmente por 3 (tres) sílabas, 7 (siete) letras. De la comparación se desprende que la diferencia radica en la primera y segunda sílaba, así como en la primera consonante de la última sílaba, a saber: TRI-A-CIL vs. TC/RA-SIL. Se advierte, pues, que existen suficientes diferencias en este campo, ya que la denominación registrada comienza con la sucesión de dos consonantes (T-R) y luego una vocal (I), en tanto que la denominación solicitada comienza con una consonante (T) seguida directamente de una vocal (U). Por otro lado, en la sílaba final, tenemos a una con la consonante "C", mientras que a la otra con la consonante "S". Ortográficamente, se aprecian entonces más disimilitudes que semejanzas, por lo que en este campo no cabe posibilidad de confusión.

Procediendo al análisis desde lo fonético, debemos señalar que tampoco cabe confusión fonética, pues analizando al signo "TURASIL" tenemos que entre la sucesión de la consonante "T" seguida de la pronunciación de la vocal 'U', y esta seguida inmediatamente de otra consonante, con lo que obtenemos una carga de voz sobre la sílaba "TU". Analizando el signo "TRIACIL" tenemos

la sucesión de la consonante "T" seguida de la "R" y luego la vocal "I" con respecto a la terminación (sílabas 'CIL' y 'SIL' respectivamente), si bien se pronuncian de manera casi idéntica dada nuestra fonética, elemento que dilucida cualquier posibilidad de confusión radica en la pronunciación de esa primera sílaba TURASIL, frente a TRIACIL. Queda así igualmente desvirtuada cualquier posibilidad de confusión.

Pasando a Cotejar el plano ideológico, es menester señalar que en este plano tampoco se genera confusión. Siendo que la Clase 05 ampara productos farmacéuticos, de los cuales cabe señalar que si bien están intencionados a ser vendidos de manera masiva, el público consumidor es no obstante un público selecto que recurre a la adquisición de tales productos en razón de alguna dolencia o tratamiento médico, bajo supervisión de un profesional de la salud. Tal es así que a la hora de prescribir algún medicamento o producto farmacéutico, los galenos se ciñen primeramente a la composición o principio activo. Así, en el caso de los productos amparados por la Clase 05 se da una situación particular, tal como lo apunta el tratadista Andrés Sánchez Herrero en su libro "Confusión de Marcas" (Editorial La Ley, Año 2013): *"Puede suceder que el comprador de un producto haya sido asesorado por un experto o profesional. Supuesto frecuente, por ejemplo, en el caso de los medicamentos. En este caso, el riesgo de confusión se reduce, ya que es menos factible que el experto se equivoque en cuanto al origen del producto. El consumidor no es un experto, pero otro lo es por él, por así decirlo... Este criterio pone en evidencia que no siempre es la perspectiva del consumidor la que debe tomarse en cuenta, sino la del elector real del producto."*

En conclusión, y tras todo lo anteriormente expuesto, considero que existen suficientes fundamentos como para advertir que no cabe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna - razón por la cual debe rechazarse el Recurso de Apelación interpuesto en estos autos, por hallarse ajustado a derecho el Acuerdo y Sentencia impugnado.

POR TANTO, es mi opinión que corresponde NO HACER LUGAR al Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado José María Cardozo Saguier en representación de La Química Farmacéutica S.A. contra el Acuerdo y Sentencia N° 719 de fecha 1 de agosto de 2012 dictado por el Tribunal de Cuentas, debiéndose en consecuencia CONFIRMAR dicho Acuerdo y Sentencia, así como los actos administrativos impugnados en el presente caso. En cuanto a las costas, las mismas deben imponerse a la perdedora en virtud al Artículo 192 y 203 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO.

A SU TURNO, LA MINISTRA ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA DIJO:

Luego de un integral análisis de estos autos, coincido con lo resuelto por el distinguido colega preopinante Sindulfo Blanco, que me antecedió en el orden de votación, en el sentido de CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 719, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, al no corresponder hacer lugar a la presente acción contencioso-administrativa.

Sin embargo, ante el idéntico desenlace jurisdiccional conclusivo que avalo, estimo necesario agregar las siguientes conclusiones:

Las marcas en pugna, son solicitadas para productos pertenecientes a la clase (5) del Nomenclátor Internacional, siendo ambos productos farmacéuticos. El Derecho Marcario al ser un derecho eminentemente tuitivo, lo que busca evitar es la confusión que pueda existir entre las marcas existentes en el mercado, pues ya no se habla de que las mismas deben ser confundibles entre sí, sino que sean claramente distinguibles. Con esto el objetivo constituye proteger no solamente el interés del titular de cada producto, que se sentirá perjudicado si sus clientes consumidores confundiesen la marca que representa, con otra similar, perteneciente a otro producto, provocando de esta manera un daño patrimonial en sus ventas; sino

también el interés del público consumidor que podría adquirir un producto por otro. Respecto a este punto, es importante señalar que en doctrina se habla de dos tipos de confusión, la primera es la denominada "Confusión directa" en la cual el comprador adquiere un producto determinado convencido de que está comprando otro, y la segunda de ellas es la denominada "Confusión indirecta" que se da cuanto el comprador cree que el producto que se desea posee un mismo origen determinado y en realidad, el fabricante es otro.

Realizada la reseña ut-supra mencionada, estimo que, dadas las diferencias existentes entre las marcas en pugna, descritas por el ministro Preopinante Sindulfo Blanco, y luego de un riguroso cotejo realizado por esta Magistratura (*dado que las marcas protegerán productos de la clase 5, clase que merece un cotejo aún más riguroso por parte del Juzgador*), del análisis comparativo entre las marcas encontramos que existen diferencias visuales, gráficas y fonéticas, que las hace disímiles a toda confusión. Por lo que en este caso en particular la marca solicitada no es capaz de causar confusión directa o indirecta en el consumidor, con respecto a la marca del oponente.

Se trae a colación los siguientes fallos, en los cuales la Sala Penal de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, ya se ha expedido sobre la posibilidad de la coexistencia de marcas con suficientes diferencias visuales, ortográficas y visuales, que no causen confusión en el consumidor: "*Acuerdo y Sentencia N° 444 de fecha 20 de junio de 2.005, Acuerdo y Sentencia N° 1.075 de fecha 18 de septiembre de 2.006, Excelentísima Corte Suprema de Justicia*". Ley N° 1.294/98 en su art. 1 expresa: "*Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas de los medios o lugar de expendio*

de los productos o servicios correspondientes. Este listado es meramente enunciativo”

De todo lo señalado esta Magistratura, concluye que la marca "TURASIL" solicitada para la clase 5, reúne los requisitos necesarios para su registro.

En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la perdedora, en virtud a lo establecido en los artículos 192, 203, inc. A), y 205 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO.

A SU TURNO, EL MINISTRO LUIS BENÍTEZ RIERA DIJO: que se adhiere al voto del distinguido Ministro preopinante por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmado SS.EE., todo por ante mí de que certifico, quedando acordado la sentencia que inmediatamente sigue:

ACUERDO Y SENTENCIA N° 286

Asunción, 9 de Mayo de 2014

Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede; la Excelentísima

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL

RESUELVE:

- 1) **DESESTIMAR** el Recurso de Nulidad.

- 2) **NO HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto por el Abogado José María Cardozo Saguier en representación de la firma La Química Farmacéutica S.A. y, en consecuencia;

3) **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 719 de fecha 1 de Agosto de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas Primera Sala, y como lógico corolario, **CONFIRMAR** los Actos Administrativos objeto del presente juicio – todo ello por los fundamentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución.

4) **IMPONER** las costas a la perdedora.

5) **ANOTAR, registrar y notificar**

**MINISTROS: SINDULFO BLANCO, PUCHETA DE CORREA,
LUIS BENÍTEZ RIERA.**

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

15. ACUERDO Y SENTENCIA N° 684 DEL 14 DE AGOSTO DE 2014. EXPEDIENTE: “SOUZA CRUZ S.A. CONTRA RESOLUCIÓN N° 269 DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 2010, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.

FIGURATIVA, clase 34 y MARLBORO LIGHTS, clase 34 (registros, base de la oposición) vs. MARCA FIGURATIVA EN COLORES (Rojo), clase 34 (solicitud de registro de marca).

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Coadyuvente.

Que en procesos contencioso-administrativos como el que nos atañe presentemente, la intervención del coadyuvante es de primordial interés, puesto que en este estado el punto de la controversia gira en torno a la legitimación procesal con que cuenta el particular afectado o beneficiado por una resolución administrativa y que luego es sustanciada en juicio contencioso-administrativo ante el Tribunal de Cuentas.

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Coadyuvente.

La cuestión atinente a la intervención procesal de la firma Philip Morris Products S.A. reviste particular importancia, ya que la misma es titular de varios registros de marca (conforme se observa en los antecedentes administrativos arrimados a estos autos), y como tal, tiene un interés legítimo en el modo en que finalmente pudiera resolverse la cuestión sometida a examen en el presente juicio.

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Coadyuvente. Derecho a la defensa.

De negársele participación al coadyuvante, a fin de que este pueda proseguir los trámites de la presente demanda, se estaría violentando el derecho constitucional a la defensa consagrado en el Artículo 16 de nuestra Carta Magna, junto con el Artículo 18 de la Declaración Americana de los

Derechos y Deberes del Hombre, y el Artículo 8, Capítulo 8, inciso c) del Pacto de San José de Costa Rica.

ACUERDO Y SENTENCIA N°: Seiscientos Ochenta y Cuatro.

Asunción, capital de la República del Paraguay, a los catorce días, del mes de Agosto de dos mil catorce, estando reunidos en Sala de Acuerdos Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, **SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA** y **LUIS MARÍA BENITEZ RIERA**, por Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: “**SOUZA CRUZ S.A. C/ RES. N° 269 DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 2010, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**”, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por el Abogado Hugo T. Berkemeyer por la coadyuvante de la parte demandada en estos autos, contra el Acuerdo y Sentencia N° 672 de fecha 26 de octubre de 2012 dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes;

C U E S T I O N E S:

¿Es nula la Sentencia apelada?

En caso contrario, ¿se halla ella ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de la votación, dio el siguiente resultado: **BLANCO, PUCHETA DE CORREA** y **BENÍTEZ RIERA**.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Doctor **SINDULFO BLANCO** dijo: Que el recurrente no ha expresado agravios con relación al recurso de nulidad. Asimismo, no se

observan vicios o defectos en la Sentencia que ameriten su tratamiento de oficio, en los términos de los artículos 15, 113 y 404 del Código Procesal Civil, por lo que el Recurso de Nulidad se debe desestimar. Es mi voto.

A sus turnos los Ministros **PUCHETA DE CORREA** y **BENÍTEZ RIERA** manifiestan que se adhieren al voto del distinguido Ministro preopinante por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Señor Ministro **BLANCO** prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N2 672 de fecha 26 de octubre de 2012 el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala resolvió: “1) HACER LUGAR AL ALLANAMIENTO FORMULADO POR EL ABADO RAMÓN ODRÍGUEZ EN REPRESENTACIÓN POR LA PARTE DEMANDADA en el juicio “SOUZA CRUZ S.A C/RESOLUCIÓN N° 269 DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 2010, POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (D.P.I)” y, en consecuencia, corresponde; 2) REVOCAR la Resolución N° 269 de fecha 9 de noviembre de 2010 dictada por la DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, DEP. DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO conforme a los fundamentos y con los alcances expuestos en el exordio de esta resolución; 3) IMPONER LAS COSTAS en el orden causado; 4) ANOTAR, notificar, registrar y remitir un ejemplar a la Excma. Corte Suprema de Justicia.”

ARGUMENTO DE LAS PARTES:

AGRAVIOS DE LA COADYUVANTE DE LA DEMANDADA - Philip Morris Products S.A.:

Que, conforme a las constancias de autos, a fs. 283-287 se evidencia la expresión de agravios de la coadyuvante de la parte demandada, empresa Philip Morris Products S.A., quien a través de su representante en estos autos manifiesta (aquí expresado a modo de

síntesis) que su parte se agravia contra el fallo dictado por el Tribunal en estos autos, puesto que al hacer lugar al allanamiento formulado por el representante del Ministerio de Industria y Comercio, la firma Philip Morris Products S.A. queda en un estado de indefensión, siendo ésta la más interesada en impedir el registro de la marca cuyo registro se solicita en estos autos. Al respecto, alega que esta resolución fue dictada de forma arbitraria, siendo la misma nula por transgredir garantías de carácter constitucional.

Prosigue además señalando la existencia de un interés jurídico para su parte, puesto que la misma es oponente de la marca “figurativa en colores (rojo)” en la clase 34, cuyo registro pretende la firma Souza Cruz S.A. — circunstancia la cual no ha sido tenida en cuenta por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, al dictar el Acuerdo y Sentencia hoy impugnado.

Sustenta sus argumentos de expresión de agravios trayendo a colación fallos dictados por esta Sala Penal, y concluye su escrito solicitando la revocación del apartado primero y segundo del Acuerdo y Sentencia N 672 de fecha 26 de octubre de 2012.

CONTESTACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA - M.I.C.:

Corrido el traslado respectivo, a fs. 292 de autos se presentó el Abogado Ramón Rodríguez, en representación del Ministerio de Industria y Comercio, manifestando en la oportunidad que su parte comparte plenamente lo resuelto por el Tribunal en la presente causa, solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia apelado.

CONTESTACIÓN DE LA PARTE ACTORA - SOUZA CRUZ S.A.:

Así también, contestando el traslado de los agravios vertidos por el apelante, el Abogado Hugo R. Mersán, en representación de la firma Souza Cruz S.A., a fs. 293-296 se presentó a fin de referir primeramente que el recurso fue concedido de forma incorrecta, ya

que no considera a la coadyuvante como parte del proceso, sino como un sujeto al que se le dispensa un tratamiento sui-generis en los procesos contencioso-administrativos.

Pasando a contestar los agravios, y con relación al estado de indefensión argumentado por su contraparte, expresa el citado profesional que la misma debió atacar de invalidez el acto administrativo por el cual el Ministerio de Industria y Comercio autorizó el allanamiento a la presente demanda. Prosigue además señalando que el allanamiento es una de las formas de terminación del proceso previsto por nuestra legislación procesal, y en este sentido, el Ministerio de Industria y Comercio ha cumplido con los requisitos procesales exigidos por ley, tras lo cual el Tribunal de Cuentas Segunda Sala emitió su fallo, el cual carece de vicios, por lo que impugnarlo de nulidad deviene improcedente.

Argumenta además que de seguirse con la línea reflejada por la jurisprudencia traída a colación por su contraparte, se estaría contribuyendo al caos jurídico. Al respecto, prosigue alegando que la Dirección de la Propiedad Industrial es quien reconoció los hechos esgrimidos por su parte, y que la firma Philip Morris Products S.A. no es más que un tercero que pretende evitar el registro de la solicitud presentada por Souza Cruz S.A., debiendo — por tanto — ocurrir por la Vía correspondiente para hacer valer sus derechos, y no hacerlo a través de una acción contencioso-administrativa.

Tras todo lo apuntado en el referido escrito (aquí expuesto a modo de síntesis), concluye solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia dictado por el Tribunal de Cuentas en estos autos.

ANÁLISIS JURÍDICO:

Procedemos a efectuar un análisis razonado de la resolución apelada y de los documentos obrantes en autos, de todo lo cual se constata que en fecha 24 de agosto de 2007, la empresa Souza Cruz

S.A. se presentó ante la Dirección de la Propiedad Industrial a solicitar el registro de una "marca figurativa en colores (rojo)" para productos amparados en la Clase 34 — conforme se desprende el Acta N2 28.009/07 (fs. 30). Contra esta solicitud, se presenta posteriormente la firma Philip Morris Products S.A., a deducir oposición, conforme Acta N2 42692/07, basado en que esta última es titular de las marcas "Figurativa Reg. N2 305.115", Clase 34; "Marlboro Lights" Reg. N2 2 36.083 y otras, todas en la Clase 34.

Efectuados los trámites de estilo correspondientes a la oposición en sede administrativa, se observa que la Sección de Asuntos Litigiosos de la Dirección de la Propiedad Industrial dictó la Resolución N° 624 de fecha 16 de julio de 2009, por la cual dicha Sección declaró improcedente y rechazó la oposición deducida por la firma Philip Morris S.A, ordenando en consecuencia la prosecución de los trámites de registro de la marca solicitada Marca Figurativa en colores (rojo)" en la Clase 34, en favor de la firma Souza Cruz S.A.

Contra esta resolución, se alzó en apelación la empresa Philip Morris Products S.A., tras lo cual el Director de la Propiedad Industrial dictó la Resolución N2 269/10, mediante la cual se revocó la precitada Resolución N2 624 de fecha 16 de julio de 2009. A consecuencia de ello, y considerándose agraviada en sus derechos, el Abogado Hugo R. Mersán, en representación de la firma Souza Cruz SA., se presentó ante el fuero de lo contencioso-administrativo a fin de iniciar la presente demanda. En esta demanda, conforme se observa a fs. 207 y 208 de autos se presentó el Abogado Ramón Rodríguez, en representación del Ministerio de Industria y Comercio, manifestando en su oportunidad que su parte se allana a la demanda instaurada por la parte actora — ello conforme a la Resolución N 211 de fecha 13 de abril de 2011 (obrante a fs. 206 y vlto. de autos), por la cual el Ministro de Industria y Comercio autorizó el citado allanamiento. En atención a este allanamiento, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, dictó el Acuerdo y Sentencia N2 672 de fecha 26 de octubre de 2012, mediante el cual se hizo lugar al allanamiento,

revocándose en consecuencia la Resolución N2 269 de fecha 9 de noviembre de 2010 dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial. Contra ésta resolución, la empresa Philip Morris S.A. interpuso recurso de apelación, el cual motiva el presente estudio.

En este estado, pasamos entonces a analizar la pregunta: ¿Se debe considerar ajustado a derecho el Acuerdo y Sentencia n2 672 de fecha 26 de octubre de 2012 dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala? ¿O debe el mismo ser revocado?

Primeramente, me permito señalar que la postura adoptada por el Ministerio de Industria y Comercio en el presente juicio se encuentra dentro de sus facultades regladas, por lo que no corresponde la revocación del primer apartado del Acuerdo y Sentencia impugnado.

Pasando al otro punto en cuestión, cabe resaltar que en procesos contencioso-administrativos como el que nos atañe presentemente, la intervención del coadyuvante es de primordial interés, puesto que en este estado el punto de la controversia gira en torno a la legitimación procesal con que cuenta el particular afectado o beneficiado por una resolución administrativa y que luego es sustanciada en juicio contencioso-administrativo ante el Tribunal de Cuentas. Así pues, ¿qué carácter reviste aquel tercero sobre quien de algún modo recaen las consecuencias del dictamiento de un acto administrativo? ¿Debe este tener intervención en el proceso contencioso-administrativo? ¿Se constituye en parte? ¿Se constituye en coadyuvante?

Ahora bien, pasando pues a analizar este punto trascendental, debo señalar que la cuestión atinente a la intervención procesal de la firma Philip Morris Products S.A. reviste particular importancia, ya que la misma es titular de varios registros de marca (conforme se observa en los antecedentes administrativos arrimados a estos autos), y como tal, tiene un interés legítimo en el modo en que

finalmente pudiera resolverse la cuestión sometida a examen en el presente juicio. Siendo así, a mi modo de ver, sería inconstitucional negar a dicha firma (al igual que a cualquier particular inmerso en esta situación en juicios de similar índole) la calidad de parte en juicio, privándolo del I a defensa de un legítimo interés.

En este sentido se expide acertadamente el insigne Prof. Dr. Salvador Villagra Maffiodo, quien en su obra “Derecho Administrativo” sostiene cuanto sigue: “Terceros con interés directo y coadyuvantes: a) Si la resolución decide sobre mejor derecho entre las pretensiones de dos o más particulares, éstos han actuado en igualdad de condiciones, como ‘partes’ desde la instancia administrativa deben conservar esta calidad en el juicio contencioso-administrativo, puesto que el ‘interés’ del perjudicado por la resolución que le lleva a promover el juicio contencioso para revocarla, es de la misma índole, intensidad y valor del ‘interés’ que tiene el favorecido por la misma resolución para mantenerla. Debe ser citado a juicio, reconocérsele todos los derechos procesales en calidad de ‘parte’ y su indefensión puede causar la nulidad del procedimiento, salvo la sanción de rebeldía por incomparecencia o falta de ejercicio de sus derechos.”

Es menester enfatizar que de negársele participación al coadyuvante, a fin de que este pueda proseguir los trámites de la presente demanda, se estaría violentando el derecho constitucional a la defensa consagrado en el Artículo 16 de nuestra Carta Magna, junto con el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y el Artículo 8, Capítulo 8, inciso c) del Pacto de San José de Costa Rica. Pasando finalmente a examinar el fondo de la cuestión de autos, tenemos que el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, no ha estudiado los argumentos sustentados por la firma Philip Morris Products S.A. al corrérsele traslado de la demanda — motivo por el cual el Acuerdo y Sentencia debe ser revocado, por no habersele dado participación a la misma. En consecuencia, es criterio mi criterio que se debe disponer la prosecución de los trámites en el

presente juicio, entre la actora Souza Cruz S.A., y la coadyuvante de participación necesaria Philip Morris Products S.A., por así corresponder en derecho.

POR TANTO, en atención a las consideraciones esgrimidas en las líneas que anteceden, es mi criterio que correspondiente HACER LUGAR parcialmente al Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Hugo T. Berkemeyer en representación de la firma Phillip Morris Products S.A, y en consecuencia CONFIRMAR el apartado primero del Acuerdo y Sentencia N° 672 de fecha 24 de octubre de 2012 dictado por el Acuerdo y Sentencia, Segunda Sala, y REVOCAR el apartado segundo del citado Acuerdo y Sentencia. Consecuentemente, DISPONER la prosecución del presente juicio entre la parte actora y el coadyuvante necesario, a partir de la providencia de fecha 6 de mayo de 2011. En cuanto a las costas, opino que las misma deben imponerse en el orden causado, de conformidad al Artículo 193 del Código Procesal Civil, y atendiendo el modo en que fue resuelto el recurso interpuesto. ES MI VOTO

A sus turnos los Ministros PUCHETA DE CORREA y BENITEZ RIERA manifiestan que se adhieren al voto del distinguido Ministro proopinante por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmado SS.EE., todo por ante mí, de que certifico, quedando acordado la sentencia que inmediatamente sigue:

Ante mí:

Asunción, 14 de agosto de 2014.

Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede; la Excelentísima

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL

RESUELVE:

1. **DESESTIMAR** el Recurso de Nulidad
2. **HACER LUGAR** parcialmente al Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Hugo T. Berkemeyer en representación de la firma Philip Morris Products S.A., y en consecuencia;
3. **CONFIRMAR** el apartado primero del Acuerdo y Sentencia. Consecuentemente, **DISPONER** la prosecución del presente juicio entre la parte actora y el coadyuvante necesario a partir de la providencia de fecha 6 de mayo de 2011, todo ello de conformidad a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.
4. **IMPONER** las costas en el orden cursado.
5. **ANOTAR, registrar y notificar.**

MINISTROS: SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUIS MARIA BENITEZ RIERA.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial.

16. ACUERDO Y SENTENCIA N° 685 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2014. EXPEDIENTE: “LABORATORIOS LA SANTE S.A. CONTRA RESOLUCIÓN N° 208 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 (RESOLUCIÓN N° 137 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2.008) DICTADA POR LA DIRECCION DE LAPROPIEDAD INDUSTRIAL”.

DICITEL, clase 5, (registro, base de la oposición) vs. DICIGEL, clase 5, (solicitud de registro de marca).

MARCA DE FÁBRICA. Confundibilidad Y Riesgo De Asociación.

Corresponde confirmar lo resuelto por el Tribunal de Cuentas, debido a la poca distintividad y especialidad entre la marca solicitada y la registrada, por los detalles y diferencias existentes con relación a uno del otro.

Debemos tener bien presente, que el espíritu de la ley marcaria radica en que no se produzca confusión alguna, por lo que hoy día -y sobre todo en el presente caso es de imperiosa necesidad que las marcas sean claramente distinguibles y notoriamente diferenciables. La marca solicitada respecto de la marca registrada, no son bien diferenciables una de las otras a los efectos de evitar una susceptible confusión, error o riesgo de asociación en el consumidor.

MARCA DE FÁBRICA. Derecho Marcario Tuitivo.

El Derecho Marcario al ser un derecho eminentemente tuitivo, lo que busca evitar es la confusión que pueda existir entre las marcas existentes en el mercado, pues ya no se habla de que las mismas deban ser confundibles entre sí, sino que sean claramente distinguibles. Con esto el objetivo constituye proteger no solamente el interés del titular de cada producto, que se sentirá perjudicado si sus clientes consumidores confundiesen la marca que representa, con otra similar, perteneciente a otro producto, provocando de esta manera un daño patrimonial en sus ventas;

sino también el interés del público consumidor que podría adquirir un producto por otro.

MARCA DE FÁBRICA. Productos Farmacéuticos. Criterio Estricto.

Si bien es cierto que el farmacéutico es una persona por lo general instruida en dicha ciencia, lo cual evita confusiones al momento de seleccionar los medicamentos, el mismo podría incurrir en un error involuntario al confundir una marca con otra si las mismas son parecidas o similares. Además, por otra parte los médicos aunque sean profesionales altamente calificados, pueden de igual manera, confundir un medicamento.

El público consumidor no posee por lo general conocimientos farmacéuticos, lo cual incrementa aún más el riesgo de confusión, y por eso las marcas de productos farmacéuticos deben ser fácilmente distinguibles, o sea esto es que sea esto es que sean diferenciados a simple vista, sin detenerse a hacer un análisis minucioso de ellos.

FALLOS RELACIONADOS: CSJ. A y S N° 1.282 del 6 de Noviembre de 2.006, “A y S N° 683 de fecha 21 de diciembre de 2.010, A y S N° 87 de fecha 14 de marzo de 2.011.

ACUERDO Y SENTENCIA N°: Seiscientos Ochenta y Cinco

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los catorce días del mes Agosto de dos mil catorce, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, los Señores Ministros de la Sala Penal, Doctores **ALICIA BEATRIZ CORREA, SINDULFO BLANCO Y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA**, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: “LABORATORIOS LA SANTE S.A. C/RES. N°208 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2007 (RES. N°137 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2.008) DICTADA POR IA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL” a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad planteados contra el Acuerdo y

Sentencia N° 121 de fecha 25 de abril de 2.012, dictados por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, resolvió estudiar y votar las siguientes;

CUESTIONES:

¿Es nula la sentencia apelada?

En caso contrario, ¿se halla ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley, le dio el siguiente orden a la votación: **BLANCO, BENITEZ RIERA Y PUCHETA DE CORREA.**

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR MINISTRO SINDULFO BLANCO, DIJO: El recurrente desistió expresamente del recurso de nulidad y por lo tanto no se observan defectos que justifiquen la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los artículos 113 y 404 del C.P.C. Corresponde en consecuencia desestimar el Recurso de Nulidad. **ES MI FOTO.**

A sus turnos, los Señores Ministros **BENITEZ RIERA Y PUCHETA DE CORREA** manifiestan que se adhieren al voto del preopinante Dr. **SINDULFOBLANCO**, por sus mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL Dr. SINDULFO BLANCO DIJO: Que, el TRIBUNAL DE CUENTAS, SEGUNDA SALA, por Acuerdo y Sentencia N°121 de fecha 25 de e 2.012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala ha resuelto lo siguiente.: “1. NO HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa, deducida por la firma LABORATORIOS

LA SANTÉ S.A., contra, y en consecuencia; 2. CONFIRMAR, la resolución N°137 de fecha 30 de abril de 2008 dictado por el Director de la Propiedad Industrial, de conformidad, y de acuerdo con los fundamentos expresados en el exordio de la presente resolución; 3. IMPONER LAS COSTAS a la perdidosa. 4. NOTIFIQUESE, regístrese y remítase copia a la Excma. Corte de Justicia.

Contra dicho Acuerdo y Sentencia se agravian -fs. 204/206 de autos- el Dr. HUGO MERSAN GALLI, en representación de la firma LABORATORIOS LA SANTE S.A, y manifiesta lo sgte.: "...Que, en tiempo y forma oportunos, vengo a expresar agravios contra el Acuerdo y Sentencia N° 121 de fecha 25 de Abril de 2.013, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. Que, mi parte se agravia, pues el Tribunal De Cuentas, Segunda Sala realizó una errónea apreciación de las cuestiones que tienen estos autos en particular, con fundamentos escuetos y erróneos. Que, el A-quo fundamenta la siguiente: "que entre las denominaciones DICIGEL (solicitada) y DICTEL (registrada) base de la oposición, existen posibilidades de confusión en razones de que se tratan básicamente del mismo nombre y para la misma clase (clase 5- medicamentos), por lo quela posibilidad de confusión es directa e inmediata" Que, rechazamos éstas erróneas apreciaciones del A-quo, pues como VV SS podrá notar con las constancias de autos, que el preopinante ha incurrido en un error, ya que en todo momento ha manifestado que la marca registrada tiene como denominación "DI – CI– TEL" y no "DI – CE – TEL" como en realidad se denomina. Este error involuntario en el que ha incurrido el A-quo nos permite pensar que el panorama es otro, ya que al realizar un ANÁLISIS DE CONJUNTO entre las verdaderas denominaciones en pugna, podrán notar que se observa claramente que la estructura de la desinencia del signo solicitado se constituye a partir de las sílabas "CI – GEL ", lo cual suprime cualquier somera similitud en la impresión de conjunto de las marcas enfrentadas, a saber:

DI CI GEL (SOLICITADA).

DI CE TEL (REGISTRADA).

Y continúa diciendo, Que, como VV.SS. podrán notar, las denominaciones en pugna son “DICIGEL” marca solicitado por mi mandante en la clase 05, y “DICETEL” marca registrada por la adversa en la Clase 05, no son confundibles y pueden coexistir pacíficamente dentro del Mercado Nacional, sin que ello signifique un perjuicio para el público consumidor. Que el error en el que el juez ha incurrido, es de vital importancia, ya que tomando en cuenta el cotejo realizado entre las dos marcas y resaltando que en la marca solicitada la raíz es “DI” tanto como la marca registrada, diferenciándose en que su desinencia lo son las sílabas “CIGEL” las cuales nada tienen que ver con “CE TEL” que es la desinencia de la marca base de la oposición, habría que utilizar simplemente la lógica para entender que en ningún momento el mero hecho de compartir ambas marcas la raíz “DI” pueda traducirse en posibilidad de confusión de las mismas. Que, en el Nomenclador Internacional, la raíz “DI” es de uso común dentro de la clase pues como cualquier consumidor sabe, existen numerosos productos de esta clase, de venta libre y sin peligro de confusión a los consumidores, ponemos como ejemplos, DIALFA, DIABECO, DIACEVIT, DIBACTIL, DICEBROL , DICLOFEN, DICLOFAN, DIGFENIL, DIGESIL, DIOXAFELX, DIPIDOL, DIPROGENTA, DIPRESOL, DIUREX, DIVALP, entre otros más, todos a nombres de diferentes laboratorios y personas, por lo tanto sería un despropósito que la marca de mi representada no fuera registrada por ese único argumento de coincidir en la raíz. Que, es la misma Ley N° 1294/98 la que nos enseña que a la hora del cotejo marcario se debe dejar de lado las partículas y términos que en sus clases sean comunes, lo cual es oportuno que se aplique en el caso que nos ocupa. Así el art 16 de la citada Ley de marcas establece “... la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuese de USO COMUN O NECESARIO EN EL COMERCIO” Que la denominación

de la marca solicitada por mi mandante reproduce en sus primeras sílabas la sustancia que la compone, la misma se denomina "DICICLOMINA ", este principal activo es responsable de la acción terapéutica del producto que se pretende distinguir, por tanto este es otro elemento más que diferenciador que hace al signo referido registrable. Reiteramos en este punto que, como lo enseña la Jurisprudencia y la doctrina marcaria, el titular de la marca no puede obtener el monopolio de una expresión de uso común, por lo que los otros empresarios pueden también utilizarla, siempre que se incluyan elementos distintivos, por los que podrán ser registrados y no incurrir en prohibición alguna. Tal es el caso de la marca "DICIGEL" solicitada por mi mandante.

Y concluye que, siendo uno de los fundamentos principales de la Ley de Marcas, LA PROTECCION DE LOS INTERESES DEL PUBLICO CONSUMIDOR PARAGUAYO, el cual de ninguna manera se verán engañados o confundidos, (por los motivos arriba señalados) con la existencia en el mercado de la marca DICIGEL, propiedad de mi entendemos que debe hacerse lugar al recurso interpuesto y en REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 121 de fecha 25 de Abril de 2.013, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, así como la revocación de las costas ".

A su tiempo, a fs. 211/214 de autos- contesta el traslado corridole el Abog. HUGO T. BERKEMEYER en representación de SOLVAY PHARMACEUTICALS MARKETING & LICENSING AG, y declara lo sgte. : "...Se agravia la adversa en contra del Acuerdo y Sentencia N° 745 de fecha 28 de Noviembre de 2012 dictada por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, manifestando que el Tribunal de Cuentas Segunda Sala "realizó una errónea apreciación de las cuestión que tienen estos autos en particular, con fundamentos escuetos y erróneos.

La parte apelante sostiene: que las denominaciones en pugna son DICIGEL, marca solicitada por mi mandate en la clase 05, y

DICETEL marca registrada por la adversa en la clase 05, no son confundibles y pueden coexistir pacíficamente dentro del mercado nacional, sin que ello signifique un perjuicio para el público consumidor. “La parte apelante sostiene que el hecho de que estén inscritas en la misma clase y protegen los mismos productos servicios se agrava la posibilidad de confusión. Por otro lado sostiene la notoriedad de la marca TELECEL en el Paraguay y termina solicitando se revoque la resolución N° 745 de fecha 29 de Noviembre de 2012. La parte apelante en ningún momento explica a VV E.E porque existiría la posibilidad de confusión que se dará en forma DIRECTA INDIRECTA. El Acuerdo y Sentencia N° 745 dictado por el Tribunal de Apelaciones Segunda Sala analizo correctamente el principio de confundibilidad al sostener: “...un factor d gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no, o ambas de hecho (registro de ambas marcas en varios países), sin que se haya suscitado confusiones es la mejor prueba de inconfundibilidad y así se lo ha reconocido, por lo que no se dan los presupuestos de confundibilidad previstos en el artículo 5 de la Ley N° 1294/98”. Por otro lado el Acuerdo y Sentencia, correctamente sostuvo: “... que aparte la actora demostró que la misma posee registros previos con la misma denominación, lo cual hace que la protección en el País sea Legítima a fin de precautelar los intereses de la misma, conforme a las leyes nacionales y a los tratados internacionales ratificados.

Y prosiguió diciendo, ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S DE R.L DE C.V., mi mandante ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la Ley de Marcas, es una marca novedosa y original. No existe fundamento para impedir el registro de la marca TODO PARAGUA Y ES TERRITORIO TELCEL. El Profesor Dr. Jorge Otamendi en su obra “Derecho de Marcas” enseña que “El Poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o servicio. No tiene tal carácter el signo

que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que va a distinguir, aunque en menor grado, distintiva... “. Es falso lo que sostiene el apelante que exista la posibilidad de confusión, debemos recordar a VV EE. que la firma ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. de C. V. tiene sus marcas registradas en varios países, incluyendo a Paraguay. Nuestra Constitución Nacional prohíbe la discriminación a empresas extranjeras por lo que negar el registro de la marca de mi mandante sería un acto de discriminación. El Tribunal de Cuentas Segunda Sala en su Acuerdo y Sentencia N° 745 de fecha 28 de noviembre de 2012 reafirma la doctrina general en materia marcaria y aplica correctamente la Ley de Marcas N° 1294/98 del Paraguay. Los derechos adquiridos sobre una marca registrada en el extranjero, se encuentran también protegidos en el Paraguay en virtud a lo dispuestos en el convenio de Paris, Ley Paraguaya N° 300/94

En consecuencia debemos recordar que el Art. 137 de la Constitución Nacional donde se establece que los Convenios internacionales debidamente aprobados y ratificados tienen prelación sobre las demás leyes nacionales, la sentencia del Tribunal de Cuentas 2da Sala está totalmente ajustado a derecho. ADMINSTRADORA DE MARCAS S.A DE C. V no pretende perjudicar a ninguna empresa nacional o extranjera con la solicitud de la marca TODO PARAGUAY ES TERRITORIO TELECEL (slogan), muy por el contrario, entra a competir al mercado Paraguayo legalmente, reuniendo TODOS LOS REQUISITOSEXIGIDOS PARA REGISTRAR UNA MARCA en el Paraguay, lo cual quedó debidamente probado enjuicio.

Y finaliza, por las razones más arriba expuestas VV EE. Deben dictar sentencia confirmando el Acuerdo y Sentencia N° 745 de fecha 28 de Noviembre de 2012 por ser de estricta justicia.

A su espacio, a fs. 215 de autos- contesta el traslado corrido al Abog. RAMÓN RODRÍGUEZ en representación del Ministerio de

Industria y Comercio, y exterioriza lo sgte.: “... Que vengo por el presente escrito a contestar el Traslado corridome en autos realizado por el Actor manifestando que esta Representación comparte plenamente lo resuelto por el Tribunal de Cuentas porque es acertado de que entre las Marcas en Litigio “DICETEL” (Registrada) y “DICIGEL” solicitada existe plena semejanza en todos los planos del cotejo razón por la cual no podrá haber coexistencia pacífica en el mercado, por lo tanto habrá confusión entre el público consumidor en el momento de adquirir los productos en los locales de ventas. Que para no alargar este escrito y no ser reiterativo me remito íntegramente al texto y contexto del Acuerdo y Sentencia hoy recurrido pues en él se encuentra la verdad objetiva solicitando desde ya a este Máximo Tribunal se me tenga por contestado el traslado y luego de los trámites de rigor dictar Resolución confirmando el Acuerdo y Sentencia por estar ajustada a derecho.

Pasando a experimentar el fondo de la cuestión planteada, nos encontramos con la solicitud presentada por la parte Actora, quien en nombre y representación de LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. pretende el registro de la marca “DICIGEL”, en la clase 05; y en resistencia al registro de dicha marca se presenta el Abog. HUGO T. BERKEMEYER, en representación de SOLVAY PHARMACEUTICALS MARKETING & LICENSING AG, por la marca registrada “DICETEL” en la clase 05 y manifiestan oposición al registro de la referida solicitud de inscripción marca “DICIGEL”.

A la sazón, visto lo precedentemente, dichas resoluciones emanadas en sede administrativa (DPI), tuvieron como consecuencia la recurribilidad ante la instancia judicial, y que en su oportunidad se ha expedido a través del fallo respectivo por la confirmación de las decisiones legales pertinentes, que al final del tramo, hoy analizamos en grado de apelación. Entonces, agotados los trámites de rigor en los autos de marras, se puede colegir que existe similitud en el conjunto de las mismas, y específicamente en las denominaciones “DI” y “EL”, cuyas desinencias en su carácter individual en si denota igualdad

fonética, gramatical y gráfica en las nomenclaturas referidas. Igualmente, haciendo un análisis en forma conjunta y de un todo, se converge la poca diferencia de sílabas existentes respecto una de otra, lo que hace que al acudir a la pronunciación fonética, gramatical de cada una de ellas, se pueda apreciar que hay una mínima diferencia entre la marca solicitada y la registrada. Evidentemente resulta confuso y confundible al realizar la pronunciación “conjunta” de las palabras, que de ser tomada de esa manera, contraviene radicalmente los preceptos y normas legales que regulan la materia.

A la par, es de notar que ante la existencia de innumerables ejemplos para considerar ante esta similar situación jurídica que nos ocupa, conforme la jurisprudencia reiterada, constante y uniforme, y la misma doctrina, donde podemos encontrar diversos aspectos generales que encaminan a dilucidar la apreciación en cuanto a la similitud o no de las respectivas marcas, para ésta Magistratura, a ésta altura ya tiene clarificada la película respecto a la poca distintividad y especialidad entre la marca solicitante y la registrada, por los detalles y diferencias existentes con relación a uno del otro, y consecuentemente también soy del parecer que la parte interesada en registrar el nuevo producto, no reúne todos los requisitos formales y materiales que ayudan a evitar la eventual confusión del producto en los consumidores de turno.

A todo ello debemos tener bien presente, que el espíritu de la ley marcaría radica en que no se produzca confusión alguna, por lo que hoy día -y sobre todo en el presente caso es de imperiosa necesidad que las marcas sean claramente distinguibles y notoriamente diferenciables.

Que, es importante traer a colación lo que calificada doctrina menciona al decir de “(LUIS EDUARDO BERTON GUILLERMO CABANEUAS DE LAS CUEVAS, “DERECHO DE MARCAS”, Tomo II, 1.989, Ed. Heliasta S.RL, Pág. 42), que los signos deben considerarse en su conjunto, en forma reflexiva y pre-flexiva. Así

mismo el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). Y por último es que debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle “. Y agregado a esto, lo que viene sosteniendo ésta Sala Penal en el contexto de la coexistencia de marcas suficientemente diferenciadas visual y ortográficamente, a fin de evitar confusiones en el consumidor, como lo había señalado en uno de los párrafos precedentes.

Es oportuno así indicar y reiterar que las sílabas de las marcas en cuestión donde obtenemos que la marca (solicitada) “DICIGEL” y (registrada) “DICETEL” se componen de una palabra y 7 letras, percibiendo que los vocablos similares son “DI, y “EL”, notándose así la repetición e igualdad de palabras en el solicitante y el registrado. Visto esto, encontramos que la marca solicitada respecto de la marca registrada, no son bien diferenciables una de las otras a los efectos de evitar una susceptible confusión, error o riesgo de asociación en el consumidor. Consecuentemente, debemos exteriorizar que con las pruebas arrimadas a los autos de marras, y más aún, agregado a lo expuesto en el considerando de la Resolución N° 137 de fecha 30/04/2008 dictada por DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, en el cual se exterioriza sobre la existencia de una marca registrada en igual clase a lo enunciado que nos ocupa, denominado “DIGEL”.

En virtud de las consideraciones expuestas en los parágrafos precedentes, soy del parecer que el Acuerdo y Sentencia N° 121 de fecha 25 de abril de 2.012, dictado por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, debe ser CONFIRMADO IN TOTUM y como corolario final la Resolución N° 137 de fecha 30 de abril de 2.008 dictado por la Dirección de la Propiedad Industrial debe ser mantenida incólume.

En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas en ambas instancias a la perdedora, en virtud a lo dispuesto en el art. 203 inc. B) y art. 205 del C.P.C. ES MI VOTO.

A su turno el Señor Ministro **BENITEZ RIERA**, manifiesta que se adhiere al voto que antecede, por sus mismos fundamentos.

A su turno, la **MINISTRA PUCHETA DE CORREA** manifiesta: RECURSO DE NULIDAD; Me adhiero al Voto del Ministro Preopinante Sindulfo Blanco por los mismos fundamentos.
ES MI VOTO

RECURSO DE APELACION: Luego de un integral análisis de estos autos, coincido con lo resuelto por el distinguido colega preopinante Sindulfo Blanco, que me antecedió en el orden de votación, en el sentido de CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 121 de fecha 25 de abril de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Estimo prudente aclarar, que las marcas en pugna son solicitadas para productos pertenecientes a la clase (5) cinco del Nomenclátor Internacional, siendo ambos productos farmacéuticos. El Derecho Marcarlo al ser un derecho eminentemente tuitivo, lo que busca evitar es la confusión que pueda existir entre las marcas existentes en el mercado, pues ya no se habla de que las mismas deban ser confundibles entre sí, sino que sean claramente distinguibles. Con esto el objetivo constituye proteger no solamente el interés del titular de cada producto, que se sentirá perjudicado si sus clientes consumidores confundiesen la marca que representa, con otra similar, perteneciente a otro producto, provocando de esta manera un daño patrimonial en sus ventas; sino también el interés del público consumidor que podría adquirir un producto por otro. Respecto a este punto, es importante señalar que en doctrina se habla de dos tipos de confusión, la primera es la denominada "Confusión directa" en la cual el comprador adquiere un producto determinado convencido de que está comprando otro, y la segunda de ellas es la denominada "Confusión indirecta" que se da cuando el comprador cree que el producto que se desea posee un mismo origen determinado y en realidad, el fabricante es otro.

Si bien es cierto que el farmacéutico es una persona por lo general instruida en dicha ciencia, lo cual evita confusiones al momento de seleccionar los medicamentos, el mismo podría incurrir en un error involuntario al confundir una marca con otra si las mismas son parecidas o similares. Además, por otra parte los médicos aunque sean profesionales altamente calificados, pueden de igual manera, confundir un medicamento.

Además cabe señalar que la Ley exige la presentación de la receta médica para el expendio de ciertos medicamentos, pero la realidad en nuestro país es otra, pues los laboratorios y farmacias en especial, están más interesados en incrementar sus patrimonios, que en la salud de las personas, y con este fin venden medicamentos sin llevar control sobre las recetas o indicaciones médicas. Igualmente no hay que olvidar que en nuestro medio es muy común la llamada automedicación, que consiste en medicarse con un producto farmacéutico sin consultar con un médico, poniendo en grave peligro la salud, y más aún si es que existen medicamentos cuyas marcas son muy parecidas o similares, pues bien podría estar ingiriendo un producto pensando en otro. Además de igual manera el público consumidor no posee por lo general conocimientos farmacéuticos, lo cual incrementa aún más el riesgo de confusión, y por eso las marcas de productos farmacéuticos deben ser fácilmente distinguibles, o sea esto es que sea esto es que sean diferenciados a simple vista, sin detenerse a hacer un análisis minucioso de ellos.

Se trae a colación los siguientes fallos: “Acuerdo y Sentencia N° 1.282 del 06 de noviembre del 2.006”, “Acuerdo y Sentencia N° 683 de fecha 21 de diciembre de 2.010 “, “Acuerdo y Sentencia N°87 de fecha 14 de marzo de 2.011 “Excelentísima Corte Suprema de Justicia, a fin de mantener invariable mi postura sobre la posibilidad de confusión entre marcas solicitadas para la clase 5 del nomenclátor internacional, y la aplicación de un cotejo más riguroso a ser utilizado, cuando las marcas en pugna son solicitadas para proteger productos farmacéuticos. ES MI VOTO.

Con lo que se dio por terminado el acto firmado S.S.E.E, todo por ante mí de que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: 685.

Asunción, 14 de agosto de 2014

Visto: Los méritos del acuerdo que anteceden, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL

RESUELVE

- 1.- **DESESTIMAR** el Recurso de Nulidad
- 2.- **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 121 de fecha 25 de abril de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución.
- 3.- **IMPONER** las costas a la perdidosa
- 4.- **Anotar y notificar**

MINISTROS: SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUIS MARIA BENITEZ RIERA.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial.

17. ACUERDO Y SENTENCIA N° 689 DEL 18 DE AGOSTO DE 2014. EXPEDIENTE: “CARLOS LUIS INSFRÁN MICOSI CONTRA RESOLUCIÓN N° 1173 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2006 DICTADA POR LA JEFA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCIÓN. N° 454 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2007 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

UNIFICADO, clases 29 y 30 (registro, base de la oposición) vs. UNIMIX Y ETIQUETA, clase 31 (solicitud de registro de marca)

MARCA DE FÁBRICA. Riesgo de confusión.

Corresponde confirmar lo resuelto por el Tribunal de Cuentas, en vista a que las marcas en pugna son inconfundibles, no existiendo riesgo de error o confusión ni perjuicio para que ambas marcas puedan coexistir pacíficamente.

MARCA DE FÁBRICA. Confundibilidad y riesgo de asociación.

El espíritu de la legislación marcaria, conforme la doctrina imperante, es el de evitar la confusión. Tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone acento así en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna

MARCA DE FÁBRICA. Cotejo. Análisis del conjunto.

Es la totalidad del conjunto lo que deber ser objeto de análisis y no sus partes separadas. La percepción de las marcas enfrentadas no provoca una sensación espontanea de semejanza capaz de suscitar equívocos entre ellas, pues las mismas tienen una marcada diferenciación visual, fonética y ortográfica.

MARCA DE FÁBRICA. Cotejo de marcas. Marca mixta.

El hecho de que en ambas marcas el punto de similitud sean las dos primeras sílabas “UNI”, no es razón suficiente ni valedera para impedir el registro de la marca solicitada. La marca solicitante goza del elemento de distintividad necesario que impediría al consumidor entrar en confusión, pues además de ser diferentes fonética y ortográficamente, es una marca mixta que va acompañada de una etiqueta que la hace visualmente diferente de la marca oponente ya registrada.

MARCA DE FÁBRICA. Comercialización en un mismo establecimiento.

El hecho de que los productos de las marcas en pugna sean comercializados, como lo sostiene la apelante, en los mismos locales comerciales, no configura desde ningún punto de vista un motivo de peso para evitar el registro de una marca. Con ese criterio ningún producto (igual o de diferente clase) podría ser comercializado junto con otros en un mismo establecimiento comercial, lo cual resulta hasta ilógico.

ACUERDO y SENTENCIA N°: Seiscientos Ochenta y Nueve.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los dieciocho días del mes de Agosto del año dos mil catorce, reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Dres. **ALICIA PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y LUIS MARIA BENITEZ RIERA**, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: “CARLOS LUIS INSFRAN MICOSI C/ RES. No 1173 DEL 9/NOV/06 DICT. POR LA JEFA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RES. No 454 DEL 8/OCT/07 DICT POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEP. DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO”, a fin de resolver el Recurso de Apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 545 de fecha

31 de agosto de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente:

CUESTION:

¿Se halla ella ajustada a derecho la sentencia recurrida?

Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: **LUIS MARIA BENITEZ RIERA, SINDULFO BLANCO Y ALICIA PUCHETA DE CORREA.**

A LA UNICA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA dijo: Por Acuerdo y Sentencia N° 545 de fecha 31 de Agosto de 2012, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió no hacer lugar a la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Sr. Carlos Insfrán y, en consecuencia, confirmo las Resoluciones N° 1173 del 9/11/2006 dictada por la Secretaria de Asuntos Litigiosos y la N° 454 de fecha 8/10/20 di da por la Dirección de la Propiedad Industrial, e impuso las costas a la perdidosa.

QUE, antes de entrar a estudiar el fondo de la cuestión debemos realizar una breve síntesis de las cuestiones administrativas que sirvieron de base a la presente litis. Así que tenemos que en fecha 4/10/2005 se presenta ante la Dirección de la Propiedad Industrial dependiente del Ministerio de Industria y Comercio la firma Unisal S.A., a solicitar el registro de la marca “UNIMIX y etiqueta”, en la clase 31. En fecha 16/12/2005, se presenta el Sr. Carlos Insfrán, bajo patrocinio de la Agente Abog. Marta Berkemeyer, a deducir oposición contra la solicitud de registro de la marca solicitada (UNIMIX y etiqueta) por la firma Unisal S.A., en base a que tiene registrada a su nombre la marca UNIFICADO, en las clases 29 y 30. Al respecto la Secretaria de Asuntos Litigiosos del Ministerio de

Industria y Comercio dictó la Resolución N° 1173 de fecha 9/11/2006, por la cual resolvió declarar improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por el Sr. Carlos Insfrán contra la firma Unisal S.A. sobre oposición al registro de marca “UNIMIX y etiqueta”, clase 31 y disponer la prosecución del trámite de registro de la marca mencionada. El Sr. Carlos Insfrán Micossi se presenta en fecha 27/11/2006 a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 1173 de fecha 9/11/2006, y fundamenta dicho recurso de apelación en fecha 10/04/2007. La Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio dicta la Resolución No 454 de fecha 8/10/2007 por la cual resolvió confirmar en todas sus partes la Resolución No 1173 del 9/11/2006 dictada por la Secretaria de Asuntos Litigiosos y disponer la prosecución de los tramites de registro de la marca UNIMIX y etiqueta, clase 31.

QUE, ya en sede jurisdiccional, el Abog. Hugo Berkemeyer, en representación del Sr. Carlos Insfrán, se presenta ante el Tribunal Contencioso Administrativo Segunda Sala en fecha 1/11/2007 (fs. 7/13) a deducir demanda contencioso administrativa contra las Resoluciones N° 1173 del 9/11/2006 dictada por la Secretaria de Asuntos Litigiosos y N° 454 de fecha 8/10/2007 dictada por Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio. Luego de los trámites de rigor dentro del proceso contencioso administrativo, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, dicto el Acuerdo y Sentencia N° 545 de fecha 3 1/08/2012 (fs. 105/109), por el cual resolvió no hacer lugar a la presente demanda contencioso administrativa promovida por el Sr. Carlos Insfrán contra las Resoluciones N° 1173 del 9/11/2006 dictada por la Secretaria de Asuntos Litigiosos y N° 454 de fecha 8/10/2007 dictada por Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio y en consecuencia, confirmar dichas resoluciones, e impuso las costas a la parte perdedora.

QUE, contra esta decisión del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el Abogado Hugo Berkemeyer, en representación del Sr. Carlos

Insfrán, interpone y fundamenta recurso de apelación (fs.110 – 116/119), argumentando que en el caso que nos ocupa existe la posibilidad de asociación pues ambas denominaciones se componen del mismo radical UNI, siendo esta la porción que el consumidor retiene, por lo que la posibilidad de confusión es evidente. Agrega que entre la marca solicitada y la registrada existen semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas que las vuelven sumamente asociables y llevan a una confusión indirecta sobre la procedencia del producto. Manifiesta que los alimentos que el solicitante pretende comercializar son vendidos en los mismos establecimientos y que en vista de ello la posibilidad de confusión se ve notoriamente acrecentada, ocasionando esto a su marca el deterioro de la capacidad distintiva y el descrédito por asociación indeseable y la consecuente pérdida de prestigio. Termina solicitando se dicte resolución revocando el Acuerdo y Sentencia No 545 del 31/08/2012.

QUE, de lo precedentemente analizado y transcripto, resulta obvio que el meollo de la cuestión se circunscribe a resolver si la marca solicitada por la firma Unisal S.A. (UNIMIX y etiqueta), y cuya inscripción debería hacerse en la clase 31, se presta o no a confusión frente a la marca oponente ya inscrita del Sr. Carlos Insfrán (UNIFICADO) y si pudiera o no inducir al error en el público consumidor.

QUE, teniendo como parámetro lo establecido en la Ley 1294/98 de Marcas y entrando a examinar la cuestión, debo señalar como ya dijera en fallos análogos anteriores, que la esencia de la marca está en poder excluir a otros en el uso de marcas confundibles. El espíritu de la legislación marcaria, conforme la doctrina imperante, es el de evitar la confusión. Tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone acento así en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna. En el caso sub-examine ¿son las marcas en pleito confundibles?

Que, basándome en las características que adornan a las marcas en litigio, sostengo que es la totalidad del conjunto lo que deber ser objeto de análisis y no sus partes separadas. Así sabiendo que las cuestiones no se limitan a reglas preestablecidas sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable y, colocándome en el papel de público consumidor y contrastando las marcas en pugna, la primera impresión que me producen es que las mismas no son confundibles, aprehensión esta que se prolongó en los sucesivos cotejos que he realizado. Es decir la percepción de las marcas enfrentadas no me provoco una sensación espontanea de semejanzas capaz de suscitar equívocos entre ellas, pues las mismas tienen una marcada diferenciación visual, fonética y ortográfica.

Por otro lado, el hecho de que en ambas marcas el punto de similitud sean las dos primeras sílabas "UNI", no es razón suficiente ni valedera para impedir el registro de la marca solicitada. Es más, sostengo que la marca solicitante goza del elemento de distintividad necesario que impediría al consumidor entrar en confusión, pues además de ser diferentes fonética y ortográficamente, es una marca mixta que va acompañada de una etiqueta que la hace visualmente diferente de la marca oponente ya registrada. Por otro lado, al realizar una prueba de comparación auditiva, la pronunciación de ambas marcas en voz alta, resultan, al oído, diferentes, no existiendo a mi criterio riesgo de error o confusión.

QUE, en lo que respecta a las clases a las cuales pertenecen las marcas en conflicto, UNIMIX y etiqueta clase 31 y UNIFICADO clases 29 y 30, el hecho de que los productos de las marcas en pugna sean comercializados, como lo sostiene la apelante, en los mismos locales comerciales, no configura desde ningún punto de vista un motivo de peso para evitar el registro de una marca. Con ese criterio ningún producto (igual o de diferente clase) podría ser comercializado junto con otros en un mismo establecimiento

comercial, lo cual resulta hasta ilógico. A esto se agrega el hecho de que la marca solicitante, como hemos visto, requiere su inscripción en una clase diferente (31) a las clases en las cuales se halla registrada la marca oponente(29 y 30), situación que aleja aún más el peligro de confusión por parte de consumidor.

QUE, en lo que respecta a los agravios del apelante en cuanto a la forma de imposición de las costas, debemos convenir en que las mismas fueron impuestas a su parte, en base a lo que establece el artículo 192 del CPC, pues si bien se consideró con derecho a reclamar, no es menos cierto que para ello arrastró a la demandada a un proceso judicial, al cual la misma no ha dado motivo. Por otro lado, no se encuentran razones para eximir total o parcialmente en este caso de las costas al litigante vencido. Por lo tanto, las costas debe cargarlas la parte perdedora, en este caso la actora.

QUE, consecuentemente, en base a lo precedentemente analizado, podemos concluir sin temor a equívocos, que las marcas en pugna son inconfundibles, no existiendo riesgo de error o confusión ni perjuicio para que ambas marcas puedan coexistir pacíficamente. Por tanto, soy de parecer que el recurso de apelación interpuesto debe ser desestimando y el Acuerdo y Sentencia N° 545 de fecha 31 de agosto de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debe ser confirmado in totum. En cuanto a las costas en esta instancia, las mismas deberán ser impuestas al apelante, en virtud a lo establecido en el artículo 203 inciso a) del CPC. ES MI VOTO.

Que a su turno, los **Dres. BLANCO y PUCHETA DE CORREA**, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. por todo ante mí que lo certifica quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

Asunción, 18 de Agosto de 2014.

VISTOS, los méritos del Acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL

RESUELVE:

- 1.- **DESESTIMAR** el Recurso de Apelación
- 2.- **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 545 de fecha 31 de agosto de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución.
- 3.- **IMPONER** las costas a la perdidosa
- 4.- **Anotar y notificar**

MINISTROS: LUIS MARIA BENITEZ RIERA, SINDULFO BLANCO Y ALICIA PUCHETA DE CORREA.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial.

18. ACUERDO Y SENTENCIA N° 704 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2014. EXPEDIENTE: “RECONSTITUCION DEL EXPEDIENTE. CARATULADO AMERICANA S.A. CONTRA RESOLUCIÓN No 1206 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2007 DICTADA POR LA SECCION DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCIÓN No 161 DEL 20 DE JULIO DE 2009 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

LOJAS AMERICANAS, clase 42 (registro, base de la oposición) vs. CASA AMERICANA S.A, clase 42, (solicitud de registro de marca).

MARCA DE FÁBRICA. Riesgo de confusión.

Corresponde revocar lo resuelto por el Tribunal de Cuentas, en vista a que las marcas en pugna son inconfundibles, no existiendo riesgo de error o confusión ni perjuicio para que ambas marcas puedan coexistir pacíficamente.

MARCA DE FÁBRICA. Confundibilidad y riesgo de asociación.

El espíritu de la legislación marcaria, conforme la doctrina imperante, es el de evitar la confusión. Tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone acento así en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna

MARCA DE FÁBRICA. Cotejo de marcas. Análisis del conjunto.

Es la totalidad del conjunto lo que deber ser objeto de análisis y no sus partes separadas. La percepción de las marcas enfrentadas no provoca una sensación espontanea de semejanza capaz de suscitar equívocos entre ellas, pues las mismas tienen una marcada diferenciación visual, fonética y ortográfica.

MARCA DE FÁBRICA. Registro en idioma extranjero.

La marca registrada (LOJAS AMERICANAS), posee un componente que la hace plenamente distinguible, el primer vocablo de la marca está escrito en lengua extranjera (portugués. En base a ello la marca solicitante goza del elemento de distintividad necesario que impediría al consumidor entrar en confusión.

ACUERDO Y SENTENCIA N°: Setecientos cuatro.

En la ciudad de Asunción, capital de la República de Paraguay, a los veinte días del mes de Agosto del año dos mil catorce, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los **Dres. ALICIA PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y LUIS MARIA BENITEZ RIERA**, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: **“RECONSTITUCION DEL EXP.CARATULADO AMERICANA S.A. C/ RES No 1206 DEL 15/NOV/07 DICT. POR LASECCION DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RES No 161 DEL20/JUL/09 DICT. POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”**, a fin de resolver los Recursos de Nulidad y Apelación interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 531 de fecha 11 de julio de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.

CUESTIONES

¿Es nula la Sentencia apelada?

En caso contrario, ¿Se halla ella ajustada a derecho?

Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: **LUIS MARIA BENITEZ RIERA, SINDULFO BLANCO y ALICIA PUCHETA DE CORREA.**

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA dijo: el Abogado Hugo Mersán, representante de la parte actora, la firma Americana S.A., si bien interpuso de nulidad (fs. 140), no ha fundado dicho recurso, por lo que se debe tener por desistido del mismo. Por otro lado, no se observan en la resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizado por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO.

A su turno los **Dres. BLANCO Y PUCHETA DE CORREA**, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N° 531 de fecha 11 de Julio de 2012, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió no hacer lugar a la demanda contencioso administrativa interpuesta por la firma Americana S.A. y, en consecuencia, confirmar las Resoluciones N° 1206 del 25/11/2007 y N° 161 de fecha 20/10/2009 dictadas por la Dirección de la Propiedad Industrial, e impuso las costas a la perdidosa.

QUE, antes de entrar a estudiar el fondo de la cuestión debemos realizar una breve síntesis de las cuestiones administrativas que sirvieron de base a la presente demanda. Así tenemos que en fecha 3/04/1998 se presenta ante la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de industria y Comercio la firma Americana S.A., bajo patrocinio del Agente Hugo Mersán, a solicitar el registro de la marca “Casa Americana S.A.” en la clase 42. En fecha 14/07/1998 se presenta la firma Lojas Americanas S.A., bajo patrocinio del Agente Hugo Berkemeyer a deducir oposición contra la solicitud de registro de la marca citada, en base a la marca de su propiedad “LOJAS AMERICANAS”, de la clase 42. Al respecto la Secretaria de Asuntos Litigiosos del Ministerio de Industria y Comercio dicto la Resolución N° 1206 de fecha 15/11/2007 (recurrida),

por la cual resolvió declarar procedente y hacer lugar a la acción deducida por Lojas Americanas S.A. contra Americana S.A. sobre oposición al registro de la marca "CASA AMERICANA S.A." clase 42 y rechazar la solicitud de registro de la marca "CASA AMERICANA S.A." solicitada por Americana S.A. La firma Americana S.A., en fecha 28/11/2007 a través de su representante, se presenta a interponer y fundamentar recurso de apelación contra la Resolución N° 1206 de fecha 15/11/2007. La Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio dicta la Resolución N° 161 de fecha 20/07/2009 (recurrida) por la cual resolvió confirmar en todas sus partes la Resolución N° 1206 de fecha 15/11/2007 y rechazar la solicitud de registro de la marca "CASA AMERICANA S.A.", clase 42 solicitada por Americana S.A. La firma Americana S.A. se presenta ante el Tribunal de Cuentas Primera Sala en fecha 17/08/2009, a deducir demanda contencioso administrativa contra la Resolución N° 1206 de fecha 15/11/2007 dictada por la Secretaria de Asuntos Litigiosos del Ministerio de Industria y Comercio y la Resolución N° 161 de fecha 20/07/2009 dictada por Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio.

QUE, ya en sede jurisdiccional y luego de los trámites de rigor dentro del proceso administrativo, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, dicto el Acuerdo y Sentencia N° 531 de fecha 11/07/2012 (fs. 134/137), por el cual resolvió: 1) No hacer lugar a la presente demanda contencioso administrativa promovida por la firma Americana S.A., 2) Confirmar las Resoluciones No 1206 de fecha 15/11/2007 por la Secretaria de Asuntos Litigiosos del Ministerio de Industria y Comercio y la N° 161 de fecha 20/07/2009 dictada por Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio; 3) imponer las costas a la parte perdedora.

QUE, contra esta decisión del Tribunal de Cuentas, Primera Sala, el Abogado Hugo Mersán, en representación de la firma Americana S.A., interpone (fs. 140) y fundamenta recurso de apelación (fs. 144/147), argumentando que el Tribunal de Cuentas

realizo una errónea apreciación de las cuestiones plateadas con fundamentos escuetos y erróneos. Agrega que la denominación oponente está en idioma portugués y la denominación de su representada en idioma español, otorgando a la marca una marcada diferenciación en los planos visual, gráfico, ortográfico y auditivo, pues la palabra casa (en español) se diferencia totalmente de la palabra loja (en portugués), ya que el significado es esta es tienda, por lo que la supuesta confundibilidad carece de sustentabilidad jurídica. Manifiesta que no existe notoriedad de la marca oponente en nuestro país, pues no existe uso alguno de esa marca que acredite la calidad de tal, por lo que se está negando el registro a un comerciante nacional en base a una supuesta notoriedad que no fue probada. Termina solicitando que se haga lugar al y se revoque la sentencia recurrida.

QUE, de lo precedentemente analizado y transcripto, resulta obvio que el meollo de la cuestión se circunscribe a resolver si la marca solicitada por la firma Americana S.A. (CASA AMERICANA S.A.), y cuya inscripción debería hacerse en la clase 42, se presta o no a confusión frente a la marca oponente ya inscripta LOJAS AMERICANAS en la misma clase 42, de la firma Lojas Americanas S.A., y si pudiera o no inducir al error en el público consumidor.

QUE, teniendo como parámetro lo establecido en la Ley 1294/98 de Marcas y entrando a examinar la cuestión, debo señalar como ya dijera en fallos análogos anteriores, que la esencia de la marca está en poder excluir a otros en el uso de marcas confundibles. El espíritu de la legislación marcaria, conforme la doctrina imperante, es el de evitar la confusión. Tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone acento así en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna. En el caso sub-examine ¿son las marcas en pleito confundibles?

QUE, para poder responder la pregunta precedente y para mejor apreciación y entendimiento de la cuestión, a continuación, pasamos a exhibir y confrontar, para luego analizar, la marca solicitante y la marca oponente:

CASA AMERICANA S.A.
(MARCA SOLICITANTE)

LOJAS AMERICANAS
(MARCA REGISTRADA)

Que, basándome en las características que adornan a las marcas en litigio, sostengo que es la totalidad del conjunto lo que debe ser objeto de análisis. Así, sabiendo que las cuestiones marcarias no se limitan a reglas preestablecidas sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable y, colocándome en el papel del público consumidor y contrastando las marcas en pugna, la primera impresión que me producen es que las mismas no son confundibles, aprehensión esta que se prolongó en los sucesivos cotejos que he realizado. Es decir la percepción de las marcas enfrentadas no me provoco una sensación espontanea de semejanzas capaz de suscitar equívocos entre ellas.

QUE, si bien ambas marcas comparten la misma palabra (americana) y resulta innegable la similitud, no es menos cierto que existen diferencias que las separan: 1) la marca solicitante está escrita en singular y la marca oponente en plural; 2) la marca registrada (LOJAS AMERICANAS), posee un componente que la hace plenamente distinguible, el primer vocablo de la marca está escrito en lengua extranjera (portugués), lo que impide una posible confusión con la marca solicitante; 3) las primeras palabras de ambas marcas, casa y lojas, a más de no estar escritas en el mismo idioma, tienen significado diferente. En base a ello es que sostengo que la marca solicitante goza del elemento de distintividad necesario que impediría al consumidor entrar en confusión. Por otro lado, al realizar una prueba de comparación auditiva, la pronunciación de

ambas marcas en voz alta, resultan, al oído, diferentes, no existiendo a mi criterio riesgo de error o confusión.

Que, en base a lo precedentemente analizado, podemos concluir sin temor a equívocos, que las marcas en pugna son inconfundibles, no existiendo riesgo de error o confusión ni perjuicio para que ambas marcas puedan coexistir pacíficamente. Por tanto, soy de parecer que el recurso de apelación interpuesto por la firma Americana SA. debe prosperar y el Acuerdo y Sentencia N° 531 de fecha 11/07/2012, dictado por el Tribunal de s, Primera Sala, debe ser revocada en todas sus partes. En cuanto a las costas, las mismas deberán ser impuestas a la perdidosa (artículo 203 inc. b) del CPC).ES MI VOTO.

Que a su turno, la Dra **ALICIA PUCHETA DE CORREA**, manifiesta que se adhiere al voto que antecede por los mismos fundamentos.

Que a su turno el **DR. SINDULFO BLANCO** manifiesta que, voto en **DISIDENCIA**:

Me permito disentir respetuosamente con el voto del distinguido Ministro preopinante, en base a las siguientes consideraciones:

Que, tras analizar el escrito de agravios presentado por la apelante, así como la contestación de la contraparte, junto con los demás actuaciones de autos, se desprende que el fondo de la cuestión en estos autos es determinar si las marcas “Casa Americana S.A.” (Solicitada) y “Lojas Americanas” (registrada) son confundibles o no.

En ese sentido, es menester apuntar que si bien la marca solicitada corresponde o se identifica con la razón social de la solicitante, el vocablo “casa” hace referencia, o cuanto menos permite inferir con cierto grado de razonabilidad, a un a casa, establecimiento

o local comercial. Concordantemente, tenemos que el vocablo en portugués “loja” (la cual está comprendida en la marca ya registrada de la oponente) se traduce al castellano como “tienda”, a su vez sinónimo de casa, local o establecimiento comercial.

Tal es así que, en base a esta consideración, estimo que en el plano conceptual o ideológico puede existir confusión, principalmente en el público consumidor, a quien está orientada en última instancia la protección dada por nuestra legislación marcaria.

En efecto la Ley 1294/98, en su Artículo 6 dispone: *.- La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún mediando consentimiento del titular de la marca registrada. El registro solicitado podrá concederse sólo para alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación para determinados productos o servicios, cuando no se justifica una denegación total.*”

En atención a esta disposición, y dada la posibilidad de confusión en el plano conceptual (a la cual la doctrina en materia marcaria califica quizás como la más importante), soy del criterio que no se debe hacer lugar a los trámites de registro de la marca solicitada. Por ello, emito mi voto en el sentido de NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el representante de la firma Americana S.A., debiéndose en consecuencia CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia impugnado en estos autos. En cuanto a las costas, las mismas deben imponerse a la perdedora de conformidad al Artículo 203 inciso a) del Código Procesal Civil. Es mi voto.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. t o por ante mí que lo certifica quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,

SALA PENAL

Asunción, 20 de Agosto 2.014.

VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL

RESUELVE:

1) HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Abog. Hugo Mersán, en representación de la firma Americana S.A., y en consecuencia;

2) REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 531 de fecha 11/07/2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente Resolución.

3) IMPONER las costas a la perdedora.

4) ANOTAR y notificar.

MINISTROS: LUIS MARIA BENITEZ RIERA, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y SINDULFO BLANCO.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial.

19. ACUERDO Y SENTENCIA N° 719 DEL 22 DE AGOSTO DE 2014. EXPEDIENTE: “COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A.CONTRA RESOLUCIÓN N° 543 DEL 6 DE JUNIO DE 2006 DICTADA POR LA JEFA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCIÓN N° 138 DEL 30 DE ABRIL DE 2008 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

LEVASUR, clases 29 y 30, (registros, base de la oposición) vs. LEVE, clase 30 (solicitud de registro de marca).

MARCA DE FÁBRICA. Riesgo de confusión

Corresponde confirmar lo resuelto por el Tribunal de Cuentas, en vista a que las marcas en pugna son inconfundibles, no existiendo riesgo de error o confusión ni perjuicio para que ambas marcas puedan coexistir pacíficamente.

MARCA DE FÁBRICA. Confundibilidad y riesgo de asociación.

El espíritu de la legislación marcaria, conforme la doctrina imperante, es el de evitar la confusión. Tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone acento así en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna

MARCA DE FÁBRICA. Cotejo de marcas. Análisis del conjunto.

Es la totalidad del conjunto lo que deber ser objeto de análisis y no sus partes separadas. La percepción de las marcas enfrentadas no provoca una sensación espontanea de semejanza capaz de suscitar equívocos entre ellas, pues las mismas tienen una marcada diferenciación visual, fonética y ortográfica.

MARCA DE FÁBRICA. Aspecto fonético.

La marca solicitante goza del elemento de distintividad necesario que impediría al consumidor entrar en confusión. Así, al realizar una prueba de comparación auditiva, la pronunciación de ambas marcas en voz alta, resultan, al oído, diferentes, no existiendo a mi criterio riesgo de error o confusión.

MARCA DE FÁBRICA. Comercialización en un mismo establecimiento.

El hecho de que los productos de las marcas en pugna sean comercializados, como lo sostiene la apelante, en los mismos locales comerciales, no configura desde ningún punto de vista un motivo de peso para evitar el registro de una marca. Con ese criterio ningún producto (igual o de diferente clase) podría ser comercializado junto con otros en un mismo establecimiento comercial, lo cual resulta hasta ilógico.

ACUERDO Y SENTENCIA N°: Setecientos Diecinueve.

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veintidós días del mes de Agosto del año dos mil catorce, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los **Dres. ALICIA PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y LUIS MARIA BENITEZ RIERA**, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: **“COMPAÑÍA PARAGUAYA DELEVADURAS S.A. C/ RES No 543 DEL 6/JUN/05 DICT POR LA JEFA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RES No 138 DEL 30/ABRIL/08 DICT. POR EL DIRECTOR DE LAPROPIEDAD INDUSTRIAL”**, a fin de resolver el Recurso de Apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 462 de fecha 27 de agosto de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, **LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL**, resolvió plantear y votar la siguiente:

CUESTION:

¿Se halla ella ajustada a derecho la sentencia recurrida?

Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: **LUIS MARIA BENITEZ RIERA, SINDULFO BLANCO Y ALICIA PUCHETA DE CORREA.**

A LA UNICA CUESTIÓN PLANTEADA, EL DR. BENITEZ RIERA dijo: Por Acuerdo y Sentencia No 462 de fecha 27 de agosto de 2012, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: 1) No hacer lugar a la demanda contencioso administrativa interpuesta por la firma Compañía Paraguaya de Levaduras S.A. y, en consecuencia, 2) Confirmar la Resolución No 543 del 6/06/2006 dictada por la Secretaria de Asuntos Litigiosos y Resolución No 138 del 30/04/2008 dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial,) Imponer las costas a la parte vencida.

QUE, antes de entrar a estudiar el fondo de la cuestión debemos realizar una breve síntesis de las cuestiones administrativas que sirvieron de base a la presente demanda. Así, en fecha 21/01/2005 se presentó ante la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio el Agente Pastor Roche Galeano, en representación del Sr. Eduardo Turnes, a solicitar el registro de la marca "LEVE", en la clase 30. En fecha 1/04/2005 se presenta la firma Compañía Paraguaya de Levaduras S.A., bajo patrocinio de la Agente Marta Berkemeyer a deducir oposición contra la solicitud de registro de la marca citada, en base a la marca de su propiedad "LEVASUR", inscrita en las clases 29 y 30. Al respecto la Secretaria de Asuntos Litigiosos del Ministerio de Industria y Comercio dicto la Resolución No 543 de fecha 6/06/2006 (recurrida), por la cual resolvió declarar

improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por la firma Compañía Paraguaya de Levaduras S.A. contra Eduardo Turnes sobre oposición al registro de la marca “LEVE” clase 30 y disponer la prosecución del trámite de registro de la marca “LEVE”, clase 30 a favor de Eduardo Turnes. La firma Compañía Paraguaya de Levaduras S.A., se presenta ante la autoridad administrativa a interponer recurso de apelación contra la Resolución No 543 del 6/06/2006. La Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio dicta la Resolución No 138 de fecha 30/04/2008 (recurrida) por la cual resolvió confirmar en todas sus partes la Resolución No 543 de fecha 6/06/2006 dictada por la Sección de Asuntos Litigiosos y disponer la prosecución del trámite de registro de la marca “LEVE”, clase 30, solicitada por Eduardo Turnes.

QUE, ya en sede jurisdiccional, el Abogado Hugo Berkemeyer, en representación de la firma Compañía Paraguaya de Levaduras S.A., se presenta a promover acción contencioso administrativa en fecha 27/06/2008 (fs. 8/13) contra la Resolución No 543 de fecha 6/06/2006 de la Secretaria de Asuntos Litigiosos y la Resolución No 138 de fecha 30/04/2008 de la Dirección de la Propiedad Industrial. Una vez trabada la litis y luego de los trámites de rigor, el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, dictó el Acuerdo y Sentencia No 462 de fecha 27 de agosto de 2012, hoy recurrida. Contra esta decisión del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el Abogado Hugo Berkemeyer, representante de la firma Compañía Paraguaya de Levaduras S.A. interpone y fundamenta recurso de apelación (fs. 140/143), argumentando que las semejanzas son evidentes ante el cotejo sucesivo, el público ya tiene impresa en su memoria la marca de su mandante LEVASUR, resultando asociable fonética, ortográfica e ideológicamente con la denominación LEVE. Agrega que cuando los productos se encontraran en el mismo mercado existe una presunción de conexión competitiva, pues los alimentos que el solicitante pretende comercializar son vendidos en los mismos establecimientos, por lo que la posibilidad de confusión

se ve notoriamente acrecentada pues existe una presunción de conexión competitiva.

Manifiesta que el perjuicio que ocasionaría a su principal la concesión del registro de marca LEVE se traduciría en el deterioro de la capacidad distintiva de la marca LEVASUR registrada por su mandante y en el descredito por asociación indeseable y pérdida de prestigio, conocido esto como dilución de marcas. Por último sostiene que en cuanto a la imposición de las costas a la perdedora, su parte se agravia porque se trata de una cuestión opinable frente a la Ley de Marcas y depende de la apreciación subjetiva del Juzgador. Termina solicitando la revocación de la resolución recurrida, con costas.

QUE, de lo precedentemente analizado y transcrito, resulta obvio que el meollo de la cuestión se circunscribe a resolver si la marca "LEVE", solicitada por el Sr. Eduardo Turnes y cuya inscripción debería hacerse en la clase 30, se presta o no a confusión frente a la marca oponente ya inscripta "LEVASUR", en las clases 29 y 30, de la firma Compañía Paraguaya de Levaduras S.A., y si pudiera o no inducir al error en el público consumidor.

QUE, teniendo como parámetro lo establecido en la Ley 1294/98 de Marcas y entrando a examinar la cuestión, debo señalar como ya dijera en fallos análogos anteriores, que la esencia de la marca está en poder excluir a otros en el uso demarcas confundibles. El espíritu de la legislación marcaria, conforme la doctrina imperante, es el de evitar la confusión. Tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone acento así en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna. En el caso sub-examine ¿son las marcas en pleito confundibles?

QUE, para poder responder la pregunta precedente y para mejor apreciación y entendimiento de la cuestión, a continuación,

pasamos a exhibir y confrontar, para luego analizar, la marca solicitante y la marca oponente:

LEVE
(MARCA SOLICITADA)

LEVASUR
(MARCA REGISTRADA)

Que, basándome en las características que adornan a las marcas en litigio, sostengo que es la totalidad del conjunto lo que debe ser objeto de análisis. Así, sabiendo que las cuestiones marcarias no se limitan a reglas preestablecidas sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable y, colocándome en el papel del público consumidor y contrastando las marcas en pugna, la primera impresión que me producen es que las mismas no son confundibles, aprehensión esta que se prolongó en los sucesivos cotejos que he realizado. Es decir la percepción de las marcas enfrentadas no me provocó una sensación espontánea de semejanzas capaz de suscitar equívocos entre ellas, pues las mismas tienen una marcada diferenciación visual, fonética y ortográfica.

QUE, si bien ambas marcas comparten las tres primeras letras (LEV) y resulta innegable la similitud, no es menos cierto que dicha similitud no es razón suficiente ni valedera para impedir el registro de la marca solicitada. Es más, sostengo que la marca solicitante goza del elemento de distintividad necesario que impediría al consumidor entrar en confusión. Así, al realizar una prueba de comparación auditiva, la pronunciación de ambas marcas en voz alta, resultan, al oído, diferentes, no existiendo a mi criterio riesgo de error o confusión.

Que, por otro lado, en lo que respecta a las clases a las cuales pertenecen las marcas en conflicto, LEVE (solicitada) clase 30 y LEVASUR (registrada) clases 29 y 30, el hecho de que los productos de las marcas en pugna sean comercializados, como lo sostiene la actora, en los mismos locales comerciales, no configura un motivo de

peso para evitar el registro de una marca. Con ese criterio ningún producto (igual o diferente clase) podría ser comercializado junto con otros en un mismo establecimiento comercial, lo cual resulta hasta ilógico.

QUE, en lo que respecta a los agravios del apelante en cuanto a la forma de imposición de las costas, debemos convenir en que las mismas fueron impuestas a su parte, en base a lo que establece el artículo 192 del CPC, pues si bien se consideró con derecho a reclamar, no es menos cierto que para ello arrastró a la demandada a un proceso judicial, al cual la misma no ha dado motivo. Por otro lado, no se encuentran razones para eximir total o parcialmente en este caso de las costas al litigante vencido. Por lo tanto, las costas debe cargarlas la parte perdedora, en este caso la actora.

QUE, consecuentemente, en base a lo precedentemente analizado, podemos concluir sin temor a equívocos, que las marcas en pugna son inconfundibles, no existiendo riesgo de error o confusión ni perjuicio para que ambas marcas puedan coexistir pacíficamente. Por tanto, soy de parecer que el Acuerdo y Sentencia No 462 de fecha 27 de agosto de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debe ser confirmado in totum. En cuanto a las costas en esta instancia, las mismas deberán ser impuestas al perdedor, en virtud a lo establecido en el artículo 203 inc.) del CPC. ES MI VOTO.

Que a su turno, los **DRES. BLANCO y PUCHETA DE CORREA**, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E todo por ante mí que lo certifica quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

Asunción, 22 de Agosto 2.014

VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL

RESUELVE:

- 1. NO HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto por el Abog. Hugo Berkemeyer, en representación de la firma Compañía Paraguaya de Levadura S.A (COPALSA), y en consecuencia;
- 2. CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 462 de fecha 27 de agosto de 2012, emitido por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente Resolución.
- 3. IMPONER** las costas a la perdidosa.
- 4. ANOTAR**, registrar y notificar.

MINISTROS: LUIS MARIA BENITEZ RIERA, SINDULFO BLANCO Y ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

20. ACUERDO Y SENTENCIA N° 813 DEL 11 DE SETIEMBRE DE 2014. EXPEDIENTE: “STEVIAPAR S.R.L. CONTRA RESOLUCIÓN N° 289 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2008 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”

Abandono de solicitud de registro de marca. STEVIAPAR para amparar servicios de la clase 35.

MARCA DE FÁBRICA. Abandono de solicitud de registro.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó lo resuelto por el Tribunal de Cuentas, por considerarlo ajustado a derecho. Al examinar los documentos obrantes en autos, se observa que no se han cumplido con los presupuestos como para declarar el abandono de la solicitud de registro.

CESE DE USO DE NOMBRE COMERCIAL.

Mal puede una Autoridad Administrativa emitir un fallo sobre una cuestión judicializada, pues podría eventualmente generar una doble e innecesaria controversia, suponiendo el caso que una de las firmas resulte victoriosa en la demanda respecto al uso del nombre comercial, y otra de las firmas siendo adjudicada con el registro de la marca con la misma denominación, con lo cual, quedaría vulnerado el principio de seguridad jurídica.

ACUERDO Y SENTENCIA N°: Ochocientos Trece.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los Once días, del mes de Setiembre del año dos mil catorce, estando reunidos en Sala de Acuerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, **SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUIS BENÍTEZ RIERA**, por Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: **“STEVIAPAR S.R.L. C/ RES. N° 289**

DE FECHA 21/08/2008 DICT. POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, a fin de resolver el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Pedro Saguier Abente por la parte actora en estos autos, contra el Acuerdo y Sentencia N° 626 de fecha 28 de septiembre de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes;

CUESTIONES:

¿Es nula la Sentencia apelada?

En caso contrario, ¿se halla ella ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de la votación, dio el siguiente resultado: **BLANCO, PUCHETA DE CORREA y BENÍTEZ RIERA**.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Doctor SINDULFO BLANCO dijo: Que, pese a que el Recurso de Nulidad se encuentra implícito junto con el de Apelación, el recurrente no ha expresado agravios con relación al citado recurso. Asimismo, no se observan vicios o defectos en la sentencia que ameriten su tratamiento de oficio, en los términos de los artículos 15, 113 y 404 del Código Procesal Civil, por lo que el Recurso de Nulidad se debe declarar desierto. **Es mi voto.**

A sus turnos los Ministros PUCHETA DE CORREA y BENÍTEZ RIERA manifiestan que se adhieren al voto del distinguido Ministro preopinante por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Señor Ministro BLANCO prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N°

626 de fecha 28 de septiembre de 2012 el Tribunal Cuentas, Segunda Sala resolvió: “1.- NO HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa instaurada en estos autos por STEVIAPAR SRL C/RES. N° 289 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2008 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL” y en consecuencia: 2- CONFIRMAR, la Resolución N° 289 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2008 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL dependiente del MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO de conformidad y de acuerdo con el exordio de la presente resolución; 3.-IMPONER, las costas a la parte vencida; 4.- ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia.”

ARGUMENTO DE LAS PARTES

AGRAVIOS A LA PARTE ACTORA – STEVIAPAR S.R.L.

Que, conforme a las constancias de autos, a fs. 135-136 se encuentra la expresión de agravios de la empresa STEVIAPAR S.R.L., quien a través de su representante en estos autos manifiesta en lo medular de sus agravios que el Acuerdo y Sentencia N° 626 de fecha 28 de septiembre de 2012 debe ser revocado por no ajustarse a derecho, alegando que la empresa TELNET S.A. (luego sustituida por la firma STEVIAPAR S.A.) había abandonado su solicitud de registro de la marca STEVIAPAR, conforme a las disposiciones contenidas en los Artículos 22, 23 y 24 de la Ley de Marcas, y en ese sentido, la Jefa de Marcas dictó la providencia de fecha 21 de febrero de 2008 declarando “abandonada la solicitud de registro de la marca STEVIAPA R CLASE 35 ACTA No. 22535/05 A NOMBRE DE TELNET S.A. “

Señala el apelante que los argumentos de su contraparte en la presente controversia han sido siempre confusos, enfatizando en que hubo negligencia por parte de la firma TELNET S.A. al no haber impulsado los trámites conducentes al registro de la marca solicitada.

No obstante, se agravia contra la resolución dictada por el Tribunal quien entendió lo contrario — según su tesitura, contrariando igualmente nuestra normativa vigente.

Prosigue sus agravios negando que la suspensión de los trámites de registro de la marca haya sido correctamente aplicada, sosteniendo que la autoridad administrativa debe necesariamente pronunciarse respecto a una solicitud de marca, pudiendo suspender los trámites solo en caso que existan pendientes otros conflictos referentes a “marcas” que puedan tener incidencia en la cuestión y donde exista una orden judicial que así lo determine — lo cual no se da en caso de autos pues la cuestión de autos se encuentra supeditada a un juicio en el fuero civil por “cese de uso de nombre comercial”.

Por todo lo referido en el citado escrito, finaliza solicitando la revocación del Acuerdo y Sentencia N 626 con costas.

CONTESTACIÓN DE LA COADYUVANTE - Empresa STEVIAPAR S.A.:

Corrido el traslado respectivo, a fs. 141-146 se presentó la Abogada Elba Rosa Brítez de Ortiz P., en representación de la empresa STEVIAPAR S.A., a fin de contestarlos agravios vertidos por el representante de la firma STEVIAPAR S.R.L., manifestando en dicha oportunidad que los agravios de su contraparte se resumen principalmente en que, por un lado no existió suspensión de los trámites de la solicitud de registro de la marca “STEVIAPAR”, y que el abandono fue declarado correctamente por la Jefa de la Secretaría de Marcas.

Sostiene al respecto que las apreciaciones sostenidas por la parte actora contienen inexactitudes y errores, procediendo a señalar una cronología de los hechos acaecidos en lo que respecta a la presente controversia.

En lo concerniente a la figura del Abandono, alegada por la parte actora, señala que ésta se encuentra supeditada a la inacción de las partes cuando su impulso dependa de ellas, tal como lo dispone el Artículo 24 de la Ley 1294/98, lo cual no ha ocurrido en el presente caso puesto que su mandante (la firma TELNET S.A. luego sucedida por STEVIAPAR S.A.) había cumplido con todas las etapas previas, estando solamente pendiente la resolución de concesión, y fue en este sentido que se expidieron tanto el Director de la Propiedad Industrial como el Tribunal de Cuentas.

Señala que son claros los fundamentos del fallo recurrido tanto en lo que refiere a la cuestión del abandono como a la suspensión de los trámites del registro de la marca solicitada por lo que solicita la confirmación del Acuerdo y Sentencia dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala en estos autos, con imposición de costas de conformidad al Artículo 192 del Código Procesal Civil.

CONTESTACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA - M.I.C.:

A fs. 147-148 de autos se presentó el Abogado Ramón Rodríguez, en representación del Ministerio de Industria y Comercio, a contestar el traslado que le fuera corrido de los agravios de la parte actora, manifestando que su mandante comparte plenamente lo resuelto por Acuerdo y Sentencia N° 626 de fecha 28 de septiembre de 2012, ratificándose igualmente en los términos expuestos por la parte Coadyuvante.

ANÁLISIS JURÍDICO:

Procediendo a examinar los antecedentes del caso y todo lo actuado en autos, encontramos que en fecha 2 de agosto de 2005, conforme a Expediente N° 22535, la firma TELNET S.A. solicitó el registro de la marca "STEVIAPAR" para la Clase 35, cambiando posteriormente esta empresa su denominación social a STEVIAPAR

S.A. (conforme Escritura Pública N° 29 de fecha 21 de noviembre de 2005).

Luego, en fecha 23 de noviembre de 2007, la empresa STEVIAPAR S.A. es notificada de una demanda iniciada por la empresa STEVIAPAR S.R.L. por cese de uso de nombre comercial, tramitado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 4to Turno.

Más adelante, en fecha 24 de diciembre de 2007, la firma STEVIAPAR S.R.L. solicitó el registro de la marca “STEVIAPAR” bajo la misma Clase 35, conforme Acta N°44198, solicitando además el abandono de la solicitud del registro de marca presentada por la empresa STEVIAPAR S.A. (ex TELNET S.A.) - abandono el cual es **declarado por providencia de fecha 21 de febrero de 2008.**

Contra esta providencia, la firma STEVIAPAR S.A. **interpuso recurso de apelación**, el cual fue resuelto por **Resolución N° 289 de fecha 21 de agosto de 2008** dictada por el Director de la Propiedad Industrial, y mediante el cual se revocó **en todas sus partes la citada providencia** de fecha 21 de febrero de 2008, y se **ordenó la suspensión de los trámites de registro de la marca “STEVIAPAR”**, tanto para el Expediente N° 22535/2005 (de la empresa STEVIAPAR S.A.) y el Expediente N° 44187/2007 (de la empresa STEVIAPAR S.R.L.)

Considerando conculcados sus derechos es que la empresa STEVIAPAR S.R.L. se presenta ante el fuero de lo contencioso-administrativo a instaurar la presente demanda, la cual previo los estadios procesales de rigor, es resuelta de forma desfavorable a las pretensiones de la parte actora por medio del Acuerdo y Sentencia N° 626 de fecha 28 de septiembre de 2012 — fallo contra el cual la accionante se alza en apelación, y lo cual motiva el presente análisis.

En este estado, debemos volcarnos al estudio de la siguiente cuestión: ¿Se encuentra ajustado a derecho el Acuerdo y Sentencia N° 626 de fecha 28 de Septiembre de 2012 dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, o debe el mismo ser revocado?

A fin de contestar a la interrogante, pasamos a analizar las disposiciones legales cuya aplicabilidad se discuten en el presente caso — entre las cuales tenemos los Artículos 22, 23 y 24 de la Ley N° 1294/98:

“Art. 22o. - El abandono por noventa días de toda solicitud de registro de marca causara la perdida de la prelación en el derecho, el que pasara por orden sucesivo a los posteriores solicitantes.

Art 23o. - El plazo de noventa días se computará a partir de la fecha de la última actuación. Si se hubiere promovido oposición contra la solicitud de registro y hubiere recaído resolución definitiva, este plazo correrá desde la fecha en que quede ejecutoriada la misma.

Art 24o. - El abandono se determinará, a los efectos de su declaración, por el solo transcurso del término establecido, si el interesado no hubiere impulsado el procedimiento de la inscripción de la marca.”

Por otro lado, tenemos el Artículo 84 de la misma ley dispone: “El titular de un derecho de uso exclusivo de una marca registrada o de un nombre comercial podrá entablar acción ante la autoridad judicial contra cualquier persona que cometiera infracción de ese derecho.”

Así pues, examinando los documentos obrantes en autos, observamos que no se han cumplido los presupuestos como para declarar el abandono de la solicitud de registro, por lo que debemos recalcar que sobre este punto ha resuelto criteriosamente el Director de la Propiedad Industrial, al igual que los miembros del Tribunal de

Cuentas — estando, por tanto, ajustado a derecho el Acuerdo y Sentencia apelado en lo que a este punto respecta.

Ahora bien, estudiando el otro punto cuestionado en la presente apelación, nos permitimos señalar igualmente que el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, ha dictado su fallo con acierto, puesto que la firma STEVIAPAR S.R.L. ha instaurado una demanda en el fuero civil, por el cese de uso de nombre comercial contra la empresa STEVIAPAR S.A., conforme al Artículo 84 de la Ley de Marcas. Al solo efecto de clarificar, me permito realizar la siguiente aclaración: dada esta circunstancia (la existencia de la demanda por cese de uso de nombre comercial), siendo que está pendiente en el fuero civil determinar a quién corresponde en legítimo derecho el uso del término “STEVIAPAR” como parte de su nombre comercial, mal puede una Autoridad Administrativa emitir un fallo sobre una cuestión judicializada, pues podría eventualmente generar una doble e innecesaria controversia, suponiendo el caso que una de las firmas resulte victoriosa en la demanda respecto al uso del nombre comercial, y otra de las firmas siendo adjudicada con el registro de la marca con la misma denominación, con lo cual, huelga decir, quedaría vulnerado el principio de seguridad jurídica, ante la eventual posibilidad de generarse una incertidumbre respecto a la resolución de dos cuestiones estrechamente ligadas, a saber: un nombre comercial, y una marca, ambas con la misma denominación.

Atendiendo a lo expuesto, estimo igualmente ajustado a derecho la determinación tomada por el Director de la Propiedad Industrial sobre este punto, y confirmado por el Tribunal de Cuentas en estos autos.

POR TANTO, en base a las consideraciones que anteceden, es mi criterio que corresponde **NO HACER LUGAR** al Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Pedro Saguier Abente en representación de la firma STEVIAPAR S.R.L., debiéndose en consecuencia **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 626 de fecha

28 de Septiembre de 2012 dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. En cuanto a las costas, las mismas deben imponerse a la perdedora, de conformidad al Artículo 203 inciso a), en concordancia con el Artículo 192, del Código Procesal Civil, **ES MI VOTO.**

A sus turnos, los Ministros PUCHETA DE CORREA y BENÍTEZ RIERA, manifiestan que se adhieren al voto del distinguido Ministro preopinante por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmado SS.EE., todo por ante mí de que certifico, quedando acordado la sentencia que inmediatamente sigue:

Asunción, 11 de septiembre de 2014.

Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede; la Excelentísima

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL

RESUELVE:

- 1) DESESTIMAR** el Recurso de Nulidad.
- 2) NO HACER LUGAR** al Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Pedro Saguier Abente en representación de la firma STEVIAPAR S.R.L. y, en consecuencia;
- 3) CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 626 de fecha 28 de Septiembre de 2012, dictado el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, y como lógico corolario, **CONFIRMAR** la Resolución N° 289 de fecha 21 de agosto de 2008 dictada por el Director de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio -todo

ello por los fundamentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución.

4) IMPONER las costas a la perdidosa.

5) ANOTAR, registrar y notificar.

ANTE MÍ

MINISTROS: SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUIS MARIA BENITEZ RIERA.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial.

21. ACUERDO Y SENTENCIA N° 815 DE FECHA 11 DE SETIEMBRE DE 2014. EXPEDIENTE: “COPALSA CONTRA RESOLUCIÓN N° 13 DEL 28 DE FEBRERO DE 2011 DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

GALAXIA, clases 1, 29, 30 y 32 (registros, base de la oposición) vs. GALAXY Y ETIQUETA, clase 11 (solicitud de registro de marca

MARCA DE FÁBRICA. Riesgo de confusión

Corresponde confirmar lo resuelto por el Tribunal de Cuentas, en vista a que las marcas en pugna son inconfundibles, no existiendo riesgo de error o confusión ni perjuicio para que ambas marcas puedan coexistir pacíficamente.

MARCA DE FÁBRICA. Confundibilidad y riesgo de asociación.

El espíritu de la legislación marcaria, conforme la doctrina imperante, es el de evitar la confusión. Tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone acento así en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna

MARCA DE FÁBRICA. Cotejo de marcas. Análisis del conjunto.

Es la totalidad del conjunto lo que deber ser objeto de análisis y no sus partes separadas. La percepción de las marcas enfrentadas no provoca una sensación espontanea de semejanza capaz de suscitar equívocos entre ellas, pues las mismas tienen una marcada diferenciación visual, fonética y ortográfica.

MARCA DE FÁBRICA. Clases diferentes.

Se trata de marcas que distinguen servicios y productos totalmente diferentes (GALAXY Y ETIQUETA — solicitada: clase 11 y GALAXIA —

registrada: CLASES 1, 29, 30, 32), diluyéndose con esto la confusión en razón de la clase, por lo que no existen motivos que nos lleven a pensar que se producirá confusión

MARCA DE FÁBRICA. Cotejo de marcas. Marca mixta.

Otro elemento de peso a la hora de dictaminar sobre la cuestión sometida a estudio, es el hecho que la marca cuya inscripción se solicita (GALAXY Y ETIQUETA) es una marca mixta, que va acompañada de una etiqueta que la distingue y la hace diferente de la marca oponente. Todo esto puede hacer posible la coexistencia pacífica en el mercado de ambas marcas.

MARCA DE FÁBRICA Marca notoria. Prueba.

Si bien el recurrente habló que a su criterio se produciría este fenómeno en el caso que nos ocupa, no probó que la marca inscripta a nombre de su mandante sea efectivamente una marca notoria o famosa, requisito fundamental para que se produzca efectivamente la dilución a la que se refiere.

ACUERDO Y SENTENCIA N°: Ochocientos Quince.

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los once días del mes de Septiembre del año dos mil catorce, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema Justicia, Sala Penal, **los Dres. ALICIA PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y LUIS MARIA BENITEZ RIERA**, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: “COPALSA C/ RES No 13 DEL 28/02/11 DICT. PORLA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, a fin de resolver el Recurso de Apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 63 de fecha 20 de marzo de 2013, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente:

CUESTION:

¿Se halla ella ajustada a derecho la sentencia recurrida?

Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: **LUIS MARIA BENITEZ RIERA, SINDULFO BLANCO Y ALICIA PUCHETA DE CORREA.**

A LA UNICA CUESTIÓN PLANTEADA, el DR. BENITEZ RIERA dijo: Por Acuerdo y Sentencia No 63 de fecha 20 de Marzo de 2013, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: 1) No hacer lugar a la demanda contencioso administrativa planteada por la firma Copalsa y, en consecuencia, 2) Confirmar la Resolución No 245 del 16/04/2009 dictada por la Secretaria de Asuntos Litigiosos y la Resolución No 13 del 28/02/2011 dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, 3) Imponer las costas a la perdidosa, 4) Anotar, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.

QUE, antes de entrar a estudiar el fondo de la cuestión debemos realizar una breve síntesis de las cuestiones administrativas que sirvieron de base a la presente demanda. Así tenemos que en fecha 17/10/2007 se presenta ante la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria de industria y Comercio la firma Lasko Holdings Inc., bajo patrocinio del Agente Carmelo Módica, a solicitar el registro de la marca "GALAXY Y ETIQUETA en la clase 11 (ventiladores portátiles, ventiladores personales, vans de ventilación, circuladores de aire, etc.) En fecha 30/11/2007 se presenta la firma Compañía Paraguaya de Levaduras S.A. (COPALSA), bajo patrocinio de la Agente Marta Berkemeyer a deducir oposición contra la solicitud de registro de la marca citada, en base a la marca registrada de su propiedad "GALAXIA' de las clases 1, 29, 30, 32. Al respecto la Secretaria de Asuntos Litigiosos del

Ministerio de Industria y Comercio dictó la Resolución No 245 de fecha 16/04/2009 (demandada), por la cual resolvió declarar improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por la firma Copalsa contra Lasko Holdings sobre oposición al registro de la marca “GALAXY y etiqueta” clase 11 y disponer la prosecución del trámite de registro de la marca “GALAXY Y ETIQUETA” a favor de la firma Lasko Holdings Inc. La Agente Marta Berkemeyer, por la firma Copalsa, en fecha 21/04/2009, se presenta a interponer y fundamentar recurso de apelación contra la Resolución No 245 de fecha 16/04/2009. La Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio dictó la Resolución N° 13 de fecha 28/02/2011 (demandada), por la cual resolvió no hacer lugar al recurso interpuesto por la firma Copalsa, confirmar en todas sus partes la Resolución N° 245 de fecha 16/04/2009 y disponer la prosecución del trámite de registro de la marca “GALAXY Y ETIQUETA” solicitada por la firma Lasko Holdings Inc.

Que, el Abogado Hugo Berkemeyer, en nombre y representación de la firma Compañía Paraguaya de Levaduras S.A., se presenta ante el Tribunal de Cuentas Segunda Sala en fecha 4/04/2011, a deducir demanda contencioso administrativa contra las Resoluciones N° 245 de fecha 16/04/2009 dictada por la Secretaria de Asuntos Litigiosos y la No 13 de fecha 28/02/2011 dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio.

QUE, ya en sede jurisdiccional y luego de los trámites de rigor propios del proceso contencioso administrativo, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, dictó el Acuerdo y Sentencia No 63 de fecha 20 de marzo de 2013, más arriba citado. Contra esta decisión del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el Abogado Hugo Berkemeyer, en representación de la firma Copalsa, fundamenta el recurso de apelación (fs.148/151), argumentando que las semejanzas entre ambas marcas son evidentes ante el cotejo sucesivo y que el público ya tiene impresa en su memoria la marca de su mandante GALAXIA,

resultando asociable fonética, ortográfica e ideológicamente con la denominación GALAXY. Agrega que la coexistencia de las dos marcas ocasionaría un perjuicio en la reputación de la marca de su mandante pues se daría una asociación indeseable y pérdida de prestigio, lo que es conocido como dilución de marcas. Por último sostiene que en cuanto a la imposición de las costas a la perdedora, su parte se agravia porque se trata de una cuestión opinable frente a la Ley de Marcas y depende de la apreciación subjetiva del Juzgador. Termina solicitando la revocación de la resolución recurrida, con costas.

QUE, de lo precedentemente analizado y transcrito, resulta obvio que la cuestión se circunscribe a resolver si la marca solicitada por la firma Lasko Holdings Inc. “GALAXY y etiqueta”, y que cuya inscripción debería hacerse en la clase 11, se presta o no a confusión frente a la marca oponente de la firma Copalsa “GALAXIA”, registrada en las clases 1, 29, 30 y 32; y si pudiera o no inducir al error en el público consumidor.

QUE, entrando a examinar la cuestión planteada y teniendo como parámetro lo establecido en la Ley 1294/98 de Marcas, debo señalar como ya dijera en fallos análogos anteriores, que la esencia de la marca está en poder excluir a otros en el uso de marcas confundibles. El espíritu de la legislación marcaria, conforme la doctrina imperante, es el de evitar la confusión. Tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone acento así en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna. En el caso sub-examine ¿son las marcas en pleito confundibles?

QUE, para poder responder ajustadamente la pregunta precedente y para mejor apreciación y entendimiento de la cuestión, a continuación, pasamos a exhibir y confrontar, para luego analizar, la marca solicitante y la marca oponente:

GALAXY
MARCA SOLICITANTE

GALAXIA
MARCA REGISTRADA

QUE, basándome en las características que adornan a las marcas en litigio, sostengo que es la totalidad lo que debe ser objeto de análisis. Así sabiendo que las cuestiones marcarias no se limitan a reglas preestablecidas sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable. Así, colocándome en el papel de público consumidor y contrastando las marcas en pugna, la primera impresión que este ejercicio me produce es que “GALAXY Y ETIQUETA” y “GALAXIA no son marcas confundibles, aprehensión que se prolongó en los sucesivos cotejos que he realizado.

Es decir la percepción de las marcas enfrentadas no me provoco una sensación espontanea de semejanza capaz de suscitar equívocos entre ellas, pues las mismas tienen una marcada diferenciación gráfica, fonética y sobre todo ideológica (los tres campos principales en los cuales debe efectuarse el cotejo de los signos marcarios según los autores Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas, Tomo II, Editorial Eliasta).

QUE, las circunstancias especiales que rodean a este caso en particular, permiten la distinción entre las marcas en pugna; en primer lugar porque se trata de marcas que distinguen servicios y productos totalmente diferentes (GALAXY Y ETIQUETA – solicitada: clase 11 y GALAXIA – registrada: CLASES 1, 29, 30, 32), diluyéndose con esto la confusión en razón de la clase, por lo que no existen motivos que nos lleven a pensar que se producirá confusión en el público consumidor. Y esto es así por los motivos expuestos por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala en el fallo recurrido, cuando hace mención al artículo 7 de la Ley 1294/98 De Marcas. En segundo lugar, otro elemento de peso a la hora de dictaminar sobre la cuestión sometida a estudio, es el hecho que la marca cuya inscripción se

solicita (GALAXY Y ETIQUETA) es una marca mixta, que va acompañada de una etiqueta que la distingue y la hace diferente de la marca oponente. Todo esto puede hacer posible la coexistencia pacífica en el mercado de ambas marcas.

Ahora bien, en cuanto a la dilución que menciona el apelante, según palabras de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el término dilución se define como: la disminución de la capacidad distintiva de una marca notoria o famosa para identificar productos o servicios..., sin embargo, si bien el recurrente habló que a su criterio se produciría este fenómeno en el caso que nos ocupa, no probó que la marca inscrita a nombre de su mandante sea efectivamente una marca notoria o famosa, requisito fundamental para que se produzca efectivamente la dilución a la que se refiere.

QUE, en lo que respecta a los agravios del apelante en cuanto a la forma de las costas, debemos convenir en que las mismas fueron impuestas a su parte, en base a lo que establece el artículo 192 del CPC, pues si bien se consideró con derecho a reclamar, no es menos cierto que para ello arrastró a la demandada a un proceso judicial, al cual la misma no ha dado motivo. Por otro lado, no se encuentran razones para eximir total o parcialmente en este caso de las costas al litigante vencido.

Que, en base a lo precedentemente analizado, podemos concluir sin temor a equívocos, que las marcas en pugna son inconfundibles, no existiendo riesgo de error o confusión ni perjuicio para que ambas marcas puedan coexistir pacíficamente. Por tanto, soy de parecer que el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Hugo Berkemeyer, en representación de la firma Compañía Paraguaya de Levaduras S.A., no puede prosperar y, en consecuencia, confirmar el Acuerdo y Sentencia No 63 de fecha 20/03/2013, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, en

todas sus partes. En cuanto a las costas, las mismas deberán ser impuestas a la apelante (artículo 203 inc. a) del CPC). ES MI VOTO.

Que a su turno, los Dres. BLANCO y PUCHETA DE CORREA, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE. todo por ante mí que lo certifica quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

MINISTROS: LUIS MARIA BENITEZ RIERA, SINDULFO BLANCO Y ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

22. ACUERDO Y SENTENCIA N° 1000 DE FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2014. EXPEDIENTE: “COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. (COPALSA) CONTRA RESOLUCIÓN N° 270 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010 Y OTRA DICTADA POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO”.

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A., clase 35 (registro, base de la oposición) vs. LA PARAGUAYISIMA, clase 30 (solicitud de registro de marca).

MARCA DE FÁBRICA. Riesgo de confusión

Corresponde confirmar lo resuelto por el Tribunal de Cuentas, en vista a que las marcas en pugna son inconfundibles, no existiendo riesgo de error o confusión ni perjuicio para que ambas marcas puedan coexistir pacíficamente.

MARCA DE FÁBRICA. Confundibilidad y riesgo de asociación.

El espíritu de la legislación marcaria, conforme la doctrina imperante, es el de evitar la confusión. Tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone acento así en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna

MARCA DE FÁBRICA. Cotejo de marcas. Análisis de conjunto.

Es la totalidad del conjunto lo que deber ser objeto de análisis y no sus partes separadas. La percepción de las marcas enfrentadas no provoca una sensación espontanea de semejanza capaz de suscitar equívocos entre ellas, pues las mismas tienen una marcada diferenciación visual, fonética y ortográfica.

MARCA DE FÁBRICA. Clases diferentes.

Se trata de marcas que distinguen servicios y productos totalmente diferentes (LA PARAGUAYISIMA— solicitada: CLASE 30 y COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. — registrada: CLASES 35), diluyéndose con esto la confusión en razón de la clase, por lo que no existen motivos que nos lleven a pensar que se producirá confusión en el público consumidor.

ACUERDO Y SENTENCIA N°: Mil.

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los tres días del mes de Octubre del año dos mil catorce, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte de Justicia, Sala Penal, los **Dres. ALICIA PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y LUIS MARIA BENITEZ RIERA**, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: “COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A. (COPALSA) C/RES N° 270 DEL 9/11/2010 Y OTRA DICT. POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO”, a fin de resolver el Recurso de Apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 391 de fecha 31 de julio de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente:

CUESTION:

¿Se halla ella ajustada a derecho la sentencia recurrida?

Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: **LUIS MARIA BENITEZ RIERA, SINDULFO BLANCO Y ALICIA PUCHETA DE CORREA.**

A LA UNICA CUESTIÓN PLANTEADA, el DR. BENITEZ RIERA dijo: Por Acuerdo y Sentencia No 391 de fecha 31 de Julio de 2012, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: 1) No hacer lugar a la demanda contencioso administrativa deducida por la firma Compañía Paraguaya de Levaduras S.A. (COPALSA) y, en consecuencia, 2) Confirmar a Resolución No 1265 del 21/11/2008 dictada por la Secretaria de Asuntos Litigiosos y la Resolución N° 270 del 9/11/2010 dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, 3) Imponer las costas a la parte vencida, 4) Notifíquese, regístrese y remítase copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.

QUE, antes de entrar a estudiar el fondo de la cuestión debemos realizar una breve síntesis de las cuestiones administrativas que sirvieron de base a la presente demanda. Así, en fecha 18/09/2007 se presentó a la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio la Agente Diana Vallejos Ovejero, en representación del Sr. Darío Ortiz Villar a solicitar el registro de la marca "LA PARAGUAYISIMA", en la clase 30. En fecha 27/12/2007 se presenta la firma Compañía Paraguaya de Levaduras S.A., bajo patrocinio del Agente Hugo Berkemeyer a deducir oposición contra la solicitud de registro de la marca citada, en base a la marca de su propiedad "COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A.", inscrita en la clase 35. Al respecto la Secretaria de Asuntos Litigiosos del Ministerio de Industria y Comercio dictó la Resolución N° 1265 de fecha 21/11/2008 (recurrida), por la cual resolvió declarar improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por la firma Compañía Paraguaya de Levaduras S.A. contra el Sr. Darío Ortiz Villar sobre oposición al registro de la marca "LA PARAGUAYISIMA" clase 30 y disponer la prosecución del trámite de registro de la citada marca. La firma Compañía Paraguaya de Levaduras S.A., se presenta ante la autoridad administrativa a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 1265 del 21/11/2008. La Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio dictó la Resolución N° 270 de fecha 9/11/2010(recurrida) por la cual resolvió no hacer lugar al recurso de

apelación interpuesto por la Compañía Paraguaya de Levaduras S.A. y confirmar en todas sus partes la Resolución N° 1265 de fecha 21/11/2008 y disponer la prosecución del trámite de registro de la marca “LA PARAGUAYISIMA”, clase 30, solicitada por el Sr. Cresencio Ortiz Villar.

QUE, ya en sede jurisdiccional, el Abogado Hugo Berkemeyer, en representación de la firma Compañía Paraguaya de Levaduras S.A., se presenta a promover acción contencioso administrativa en fecha 01/02/2011 (fs. 10/16) contra la Resolución N° 1265 de fecha 21/11/2008 de la Secretaria de Asuntos Litigiosos y la Resolución N° 270 de fecha 9/11/2010 de la Dirección de la Propiedad Industrial. Una vez traba la litis y luego de los trámites de rigor, el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, dictó el Acuerdo y Sentencia N° 391 de fecha 31 de julio de 2012, hoy recurrida. Contra esta decisión del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el Abogado Hugo Berkemeyer, representante de la firma Compañía Paraguaya de Levaduras S.A. interpone y fundamenta recurso de apelación (ft. 141/143), argumentando que se ha opuesto al registro de la marca LA PARAGUAYISIMA porque la misma es una denominación que indica procedencia, origen, que no puede ser monopolizada por titular alguno y que existen en los registros más de 2000 marcas que contienen el termino Paraguay pero que deben contar con un agregado que las vuelva distinguibles, especiales y que por lo tanto la marca solicitada no puede ser registrada porque no reúne los requisitos necesarios de novedad, especialidad y manifiesta que se agravia su parte porque efectivamente se trata de una cuestión opinable frente a la ley de marcas y que depende de la apreciación subjetiva del Juzgador. Termina solicitando se dicte sentencia revocando el Acuerdo y Sentencia N° 391/07/2012

QUE, de lo precedentemente analizado y transcripto, resulta obvio que el meollo de la cuestión se circunscribe a resolver si la marca solicitada por el Sr. Darío Cresencio Ortiz Villar (LA PARAGUAYISIMA), y cuya inscripción debería hacerse en la clase

diluyéndose con esto la confusión en razón de la clase, por lo que no existen motivos que nos lleven a pensar que se producirá confusión en el público consumidor. Por otro lado, otro elemento de peso a la hora de dictaminar sobre la cuestión sometida a estudio, es el hecho que la marca registrada va acompañada de otras palabras (compañía –levaduras – sociedad anónima) que la distinguen suficientemente de la marca que solicita su inscripción. Todo esto puede hacer posible la coexistencia pacífica en el mercado de ambas marcas.

QUE, tal y como lo sostiene el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el hecho de que ambas marcas, solicitante y registrada, cuenten con palabras derivadas del vocablo Paraguay, no es óbice para impedir el registro de la marca solicitada, pues con ese criterio no podrían inscribirse un sin número de marcas, desvirtuando con ello la protección marcaria. Así, sabiendo que las cuestiones marcarias no se limitan a reglas preestablecidas sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable y, colocándome en el papel de público consumidor y contrastando las marcas en pugna, la primera impresión que me producen es que las mismas no son confundibles, aprehensión esta que se prolongó en los sucesivos cotejos que he realizado. Es decir la percepción de las marcas enfrentadas no me provoco una sensación espontanea de semejanzas capaz de suscitar equívocos entre ellas, pues las mismas tienen una marcada diferenciación visual, fonética y ortográfica. Por otro lado, al realizar una prueba de comparación auditiva, la pronunciación de ambas marcas en voz alta, resultan, al oído, diferentes, no existiendo a mi criterio riesgo de error o confusión.

QUE, en lo que respecta a los agravios del apelante en cuanto a la forma de imposición de las costas, debemos convenir en que las mismas fueron impuestas a su parte, en base a lo que establece el artículo 192 del CPC, pues si bien se consideró con derecho a reclamar, no es menos cierto que para ello arrastró a la demandada aun proceso judicial, al cual la misma no ha dado motivo. Por otro

lado, no se encuentran razones para eximir total o parcialmente en este caso de las costas al litigante vencido. Por lo tanto, las costas debe cargarlas la parte perdidosa, en este caso la actora.

QUE, consecuentemente, en base a lo precedentemente analizado, podemos sin temor a equívocos, que las marcas en pugna son inconfundibles, no existiendo riesgo de error o confusión ni perjuicio para que ambas marcas puedan coexistir pacíficamente. Por tanto, soy de parecer que el Acuerdo y Sentencia No 391 de fecha 31 de julio de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debe ser confirmado in totum. En cuanto a las costas en esta instancia, las mismas deberán ser impuestas al perdidoso, en virtud a lo establecido en el artículo 203 inc. del CPC. ES MI VOTO.

Que a su turno, los Dres. BLANCO y PUCHETA DE CORREA, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE. todo por ante mí que lo certifica quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

MINISTROS: LUIS MARIA BENITEZ RIERA, SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial.

23. ACUERDO Y SENTENCIA N° 1007 DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2014. EXPEDIENTE: “ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE CV. CONTRA RESOLUCIÓN N° 66 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2007 DICTADA POR LA SECRETARÍA DE ASUNTOS LITIGIOSOS, Y LA RESOLUCIÓN N° 236 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2011 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.

AMIGO KIT, clase 38, AMIGO TELECEL, clase 38 y KIT AMIGO, clase 38 (registros, base de la oposición) vs. AMIGO KIT Y ETIQUETA, clase 35 (solicitud de registro de marca).

MARCA DE FÁBRICA. Productos relacionados. Riesgo de confusión.

Corresponde confirmar lo resuelto en la instancia inferior ya que si bien las marcas registradas y la marca solicitada están comprendidas en distintas clases del nomenclátor internacional, lo que ambas partes pretenden con la protección marcaria es ofrecer productos que en mayor o menor medida se relacionan con telecomunicaciones y/o telefonía móvil. Ubicándonos entonces desde la perspectiva del consumidor, podemos expresar con alto grado de razonabilidad que existe la posibilidad de que se produzca en éste una confusión al momento de optar por tal o cual producto.

ACUERDO Y SENTENCIA N°: Mil Siete.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los siete días del mes de Octubre del año dos mil catorce, estando reunidos en Sala de Acuerdos Señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, **SINDULFO BLANCO, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA y ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA**, por Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: “ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. C. RES. N2 66 DE FECHA 27 FEBRERO DE 2007 DICTADA POR LA SECRETARÍA DE ASUNTOS LITIGIOSOS,

RES. N2 236 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2011 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, a fin de resolver el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Hugo T. Berkemeyer por la parte actora en estos autos, contra el Acuerdo y Sentencia N° 1207 de fecha 26 de Diciembre de 2012 dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes;

C U E S T I O N E S :

¿Es nula la Sentencia apelada?

¿En caso contrario, se halla ella ajustada a Derecho?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de la votación, dio el siguiente resultado: **BLANCO, BENÍTEZ RIERA y PUCHETA DE CORREA.**

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Doctor SINDULFO BLANCO dijo: Que el recurrente no ha expresado agravios con relación al recurso de nulidad. Asimismo, no se observan vicios o defectos en la sentencia que ameriten su tratamiento de oficio, en los términos de los artículos 15, 113 y 404 del Código Procesal Civil, por lo que el Recurso de Nulidad se debe desestimar. **ES MI VOTO.**

A sus turnos los Ministros BENÍTEZ RIERA y PUCHETA DE CORREA, manifiestan que se adhieren al voto del distinguido Ministro preopinante por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Señor MINISTRO BLANCO, prosiguió diciendo, por Acuerdo y Sentencia N° 1207 de fecha 26 de diciembre de 2012 el Tribunal de Cuentas

Primera Sala resolvió: “1.-) NO HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa, deducida por la firma ADMINISTRADORA DE MARCAS RD. S. DE RL DE C.V., 2.-) CONFIRMAR los actos administrativos impugnados en estos Autos; 3) IMPONER LAS COSTAS, a la perdidosa fundada en la disposición expresa del Art 192 del C.P.C.; 4.-) NOTIFIQUESE, regístrese y remítase con copia a la Excm. Corte de Justicia.

ARGUMENTO DE LAS PARTES:

AGRAVIOS DE LA PARTE ACTORA - Administradora de Marcas RD. S. de R.L. de C.V.:

Que, conforme a las constancias de autos, se evidencia la expresión de agravios de la parte actora, la firma Administradora de Marcas RD. S. de R.L. de C.V. (en adelante referida como Administradora de Marcas), quien a través de su representante en estos autos, Abogado Hugo T. Berkemeyer, manifiesta en el escrito presentado de fs. 408-412 (aquí expresado a modo de síntesis) que su parte se agravia por los fundamentos esgrimidos por el Tribunal en el fallo hoy apelado, pues el mismo omite referirse a las diferencias existentes entre los signos en pugna, limitándose en su análisis a señalar las semejanzas.

Prosigue el profesional señalando que la marca solicitada por su mandante se encuentra dentro de la clase 35, la cual abarca “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”, estando la marca oponente registrada en la clase 38 que abarca “telecomunicaciones”, por lo cual se remite a lo dispuesto por el Artículo 7 de la Ley N° 1294/98.

Agrega además que la firma Administradora de Marcas ya cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación AMIGO, ya que tiene registradas las marcas “AMIGO Y ETIQUETA” en varios otros países, y que dicha firma no tiene por finalidad violar los

derechos de propiedad de terceros, sino que solo pretende extender al Paraguay la protección de dichas marcas.

Contrario a lo sustentado por el Tribunal de Cuentas, argumenta además que es posible la coexistencia pacífica entre las marcas en pugna, ya que la marca cuyo registro se solicita ya ha sido registrada en su país de origen y también en otros, siendo dicha marca el producto de su imaginación, por lo que no puede ser considerada como copia. Al respecto, trae a colación los fundamentos sustentados en el Acuerdo y Sentencia N° 608 de fecha 6 de junio de 2012.

El recurrente se agravia igualmente en lo que respecta a las Costas, expresando que al tratarse el presente caso de una cuestión opinable frente a la Ley de Marcas, y estando sujeta a la apreciación subjetiva del Juzgador, las mismas deben imponerse en el orden causado.

Por todo ello, concluye solicitando se haga lugar al recurso interpuesto, y en consecuencia se revoque el Acuerdo y Sentencia dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala en estos autos.

CONTESTACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA:

Corrido el traslado respectivo, a fs. 417 de autos se presentó el Abogado Ramón Rodríguez en representación del Ministerio de Industria y Comercio, a fin de contestar los agravios vertidos por su contraparte, manifestando que su parte considera acertado lo sustentado por el Tribunal de Cuentas en el fallo apelado, refiriendo que existen plena semejanza en todos los planos del cotejo de las marcas en pugna, tras lo cual se puede concluir que no podrá haber coexistencia pacífica en el mercado.

Por ello, se remite íntegramente a lo expuesto en el Acuerdo y Sentencia impugnado, solicitando su confirmación por estar el mismo ajustado a derecho.

CONTESTACIÓN DE LA COADYUVANTE:

Corrido igualmente el traslado a la coadyuvante de la parte demandada, la misma no se ha presentado a contestarlo, dándose por decaído el derecho de la misma para hacerlo, conforme al A.I. N° 120 de fecha 17 de febrero de 2014 de esta Sala Penal.

ANÁLISIS JURÍDICO:

Procedemos entonces a efectuar un análisis razonado de la resolución apelada y de los documentos obrantes en autos, de todo lo cual se constata que en fecha 18 de abril de 2005 la firma Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de C.V. se presentó ante la Dirección de la Propiedad Industrial a fin de solicitar el registro de la marca “AMIGO KIT Y ETIQUETA” en la clase 35, solicitud que lleva el N° de Expediente 9696 (véase fs. 57 de autos). Contra esta solicitud compareció el Abogado Hugo Mersán, en representación de la empresa ‘Telefónica Celular del Paraguay Sociedad Anónima’, a fin

de presentar oposición en virtud al Registro N2 211.138 de su mandante para la marca “AMIGO KIT” en la Clase 38, Registro N° 210.603 para la marca “AMIGO TELECEL” en la Clase 38 y Registro N° 211.139 para la marca “KIT AMIGO” igualmente en la Clase 38.

Habiéndose tramitado el proceso de oposición ante la Dirección de la Propiedad Industrial por Resolución N° 0066 de fecha 27 de febrero de 2007, el Jefe de la Secretaría, de Asuntos Litigiosos de la Dirección de la Propiedad Industrial resolvió: “ART. 1° DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por la firma TELEFÓNICA CELULAR DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA (TELECEL) contra la firma ADMINISTRADORA DE

MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V. sobre oposición al registro de marca "AMIGO KIT" Y ETIQUETA, Clase 35; ART. 2° RECHAZAR la solicitud de registro "AMIGO KIT" Y ETIQUETA, Clase 35, Exp. 09696, de fecha 18 de Abril de 2005, solicitada por la firma ADMINSTRADORA DE MARCAS RD, S DE R.L. DE C.V.; ART. 3° NOTIFIQUESE Y cumplido, archívese"

Habiendo la perdidosa interpuesto recurso de apelación contra la citada Resolución, y efectuados los trámites de rigor, mediante Resolución N° 236 de fecha 14 de Julio de 2011, la Dirección de la Propiedad Industrial resolvió confirmar en todas sus partes la Resolución N° 66 de fecha 27 de febrero de 2007, y rechazando la solicitud de registro de la marca presentada por la empresa Administradora de Marca.

Es a consecuencia de estas Resoluciones que la firma Administradora de Marcas se presentó a promover demanda contencioso-administrativa, con el fin de revocarlas, y habiéndose tramitado el presente proceso, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala resolvió rechazar la presente demanda y confirmar los actos administrativos, en virtud al fallo cual es hoy motivo de estudio.

En este estado, debemos entonces responder a la interrogante: ¿Se encuentra ajustado a derecho el Acuerdo y Sentencia N° 1207 de fecha 26 de diciembre de 2012? O por el contrario, ¿debe el mismo ser revocado?

A fin de contestar a la interrogante, nos remitimos primeramente a las disposiciones contenidas en la Ley N° 1294/98. Así, tenemos por un lado el Artículo 2 del citado cuerpo legal, en sus incisos pertinentes dispone: "No podrán registrarse como marcas:

f) Los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para

productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca;

g) Los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo

h) Los signos que infrinjan un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero;...”

Así también, el Artículo 7 de la Ley de Marcas dispone: *“El registro de una marca se concederá para una sola clase de la nomenclatura oficial. Para registrar una marca en varias clases se requiere una solicitud independiente para cada una de ellas.”*

Antes de proseguir con el análisis, vale mencionar que las cuestiones marcarias no se limitan a reglas preestablecidas, sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del Juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.

La cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos registrables y los que no lo son. Lo que se busca es que el público consumidor, el comprador frecuente y el titular de la marca, no sean pasibles de confusión al adquirir un producto en el caso del público consumidor, y al comercializar el mismo en el caso del titular de la marca.

El fondo de la cuestión planteada radica en determinar si cabe o no, la posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, “AMIGO KIT Y ETIQUETA” Clase 35 (Solicitada por “Administradora de Marcas”) y las marcas “AMIGO KIT”/“KITAMIGO”/“AMIGO TELECEL” en la clase 38 (propiedad de Telefónica Celular del Paraguay S.A)

Ahora bien, a través del tiempo, la jurisprudencia y la doctrina han desarrollado ciertos criterios generales que ayudan en la apreciación de la similitud. El primero de ellos, y acaso el más importante, es que los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre-reflexiva. El segundo es que el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico). El tercero es que debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle. (Luis Eduardo Bertone — Guillermo Cabanellas de las Cuevas, “Derecho de Marcas”, Tomo II, 1.989 Editorial Heliasta S.R.L., Pag. 42).

Siguiendo la línea doctrinaria, al referirse a la similitud ortográfica, el autor Jorge Otamendi expresa: *“Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes”*. (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Segunda Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Pag. 162).

Pasamos, a cotejar las marcas en pugna (tanto la solicitada como las ya registradas) desde el ámbito ortográfico, fonético, gramatical e ideológico, observándose por un lado una identidad plena entre las denominaciones “AMIGO KIT” solicitada y “AMIGO KIT” de la oponente; y con bastante similitud además con las denominaciones “KIT AMIGO” y “AMIGO TELECEL”, pues solo varían por los agregados “TELECEL” y “KIT” en preposición a la denominación “AMIGO”.

Remitiéndonos nuevamente a la doctrina, concordamos con el tratadista Andrés Sánchez Herrero quien en obra “Confusión de Marcas” sostiene: “Tenemos, en primer lugar el caso de los productos o servicios que no son semejantes entre su encuadre entre sí. Su encuadre es simple ya que tanto el criterio sustancial como el formal arrojan resultados coincidentes: no hay riesgo de confusión. O, al menos, no hay confusión por semejanza (pero puede que lo haya por otra razón, como hemos visto, según la relación que los productos tengan entre sí)... La solución es distinta si los productos o servicios son semejantes. Una vez más, el criterio sustancial prima sobre el formal, por lo cual debe considerarse que en este caso es posible el riesgo de confusión. Las clases son una pauta orientadora de primera importancia pero no definitiva, ya que hay casos en los cuales, a pesar de pertenecer los productos o servicios a clases distintas, igualmente hay posibilidad de confusión.” Prosigue el renombrado autor: “No basta con que dos signos distintivos sean idénticos o semejantes para que exista confusión: en principio, es necesario que esos signos se apliquen a productos o servicios idénticos o semejantes. Es lo que resulta del principio de especialidad. No obstante lo anterior, el principio admite excepciones. Se trata, en general, de casos en los cuales, por diversas razones, y a pesar de que las marcas enfrentadas se aplican a productos distintos, de todos modos puede existir riesgo de confusión. Desde la perspectiva del consumidor, los productos están relacionados de modo tal que la confusión es probable.” (ob. cit., págs. 400, 401, 403,404, Editorial La Ley, Año 2013.)

Examinando entonces las marcas en pugna bajo esta óptica, en conjunción con los antecedentes y las pruebas arrimadas a autos, se observa que si bien las marcas registradas y la marca solicitada están comprendidas en distintas clases del nomenclátor internacional, lo que ambas partes pretenden con la protección marcaria es ofrecer productos que en mayor o menor medida se relacionan con telecomunicaciones y/o telefonía móvil. Ubicándonos entonces desde la perspectiva del consumidor, podemos expresar con alto grado de

razonabilidad que existe la posibilidad de que se produzca en éste una confusión al momento de optar por tal o cual producto.

Por este factor, considero reunidos los presupuestos dados por el Artículo 2 de la Ley 1294/98, por lo que, en concordancia con la tesitura doctrinal antes citada, me permito concluir que el Acuerdo y Sentencia N° 1207 de fecha 26 de diciembre de 2012 se encuentra ajustado a derecho, debiendo el mismo ser confirmado.

Con relación a los agravios respecto a la imposición de costas, en el presente caso no se encuentran razones para eximir total o parcialmente de las costas al litigante vencido. Vale señalar que las mismas fueron impuestas a la perdedora de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 del Código Procesal Civil — ya que si bien la actora se consideró con derecho a reclamar, es igual de cierto que para ello tuvo que involucrar a la demandada en un proceso judicial, al cual ésta última no hadado motivo. Por ello, y de conformidad al Artículo 203 C.P.C. inciso b), me permito concluir que las costas deben cargarse a la perdedora, en este caso, la parte actora.

POR TANTO, en base a todo lo precedentemente expuesto, es mi criterio **NO HACER LUGAR** al Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Hugo T.Berkemeyer por la parte actora en estos autos, contra el Acuerdo y Sentencia N° 1207 de fecha 26 de diciembre de 2012 dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. En consecuencia, se debe **CONFIRMAR el citado fallo**. En cuanto a las **costas**, las mismas deben imponerse a la perdedora en virtud al Artículo 203 inciso b) del Código Procesal Civil. **ES MI VOTO**.

A sus turnos los Ministros BENÍTEZ RIERA y PUCHETA DE CORREA, manifiestan que se adhieren al voto del distinguido Ministro preopinante por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmado SS.EE. todo por ante mí, de que certifico, quedando acordado la sentencia que inmediatamente sigue:

Asunción, 7 de Octubre de 2014.

Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede; la Excelentísima

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL

RESUELVE:

- 1) **DESESTIMAR** el Recurso de Nulidad
- 2) **NO HACER LUGAR** al Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Hugo T. Berkemeyer por la parte actora en estos autos, contra el Acuerdo y Sentencia N° 1207 de fecha 26 de diciembre de 2012 dictado por el Tribunal de Cuentas, primera Sala.
- 3) **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 1207 de fecha 26 de diciembre de 2012 dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala en estos autos, todo ello por los fundamentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución.
- 5) **ANOTAR**, registrar y notificar

Ante mí:

LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MINISTRO. ALICIA PUCHETA DE CORREA, MINISTRA. SINDULFO BLANCO, MINISTRO.

ABG. NORMA DOMÍNGUEZ, SECRETARIA.

24. ACUERDO Y SENTENCIA N° 1023 DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2014. E X P E D I E N T E: “DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA S.R.L. CONTRA LAS RESOLUCIONES N° 1170 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2004 DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA N° 26 DEL 13 DE MARZO DE 2006 DICTADA POR LA DIRECCION DE LAPROPIEDAD INDUSTRIAL.

DPM, clases 10, 35 y 42 (registros, base de la oposición) vs. DBM, clase 9 (solicitud de registro de marca).

MARCA DE FÁBRICA. Riesgo de confusión

Corresponde revocar lo resuelto por el Tribunal de Cuentas, en vista a que las marcas en pugna son inconfundibles, no existiendo riesgo de error o confusión ni perjuicio para que ambas marcas puedan coexistir pacíficamente.

MARCA DE FÁBRICA. Confundibilidad y riesgo de asociación.

El espíritu de la legislación marcaria, conforme la doctrina imperante, es el de evitar la confusión. Tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone acento así en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna.

MARCA DE FÁBRICA. Clases diferentes.

La diferenciación más fuerte la encontramos en las clases en las cuales se halla inscripta la marca registrada y la clase en la cual solicita su inscripción la solicitante. La marca solicitante (DBM), desea cubrir productos/servicios de la clase 9, mientras que la marca registrada (DPM) se halla inscripta en las clases 10, 35 y 42. Entre dichas clases existe una muy

acentuada diferencia en cuanto a productos/servicios que describen, los cuales, inclusive, no tienen relación marcada o posible.

MARCA DE FÁBRICA. Principio de especialidad.

Las marcas protegen, única y exclusivamente, a los artículos o servicios para los cuales han sido registradas y nada más, es decir, los productos o servicios que el solicitante expresamente solicitó en los documentos del trámite de registro y para los cuales la DPI concedió los derechos. Los derechos que adquiere el titular de una marca no se refieren al signo en abstracto, sino a la relación entre el signo y los productos o servicios que identifica; y esto es lo que se caracteriza como especialidad marcaria, elemento que es único e inherente de las marcas.

MARCA DE FÁBRICA. Registro en otros países.

La marca solicitante, al ser una marca internacional y mundialmente conocida, inscripta ya en varios países además de su país de origen, goza de la protección de las normas que rigen la cuestión, que en este caso están contenidas tanto en la Ley 1294/98 de Marcas como en el Convenio de París, ratificado en nuestro país por Ley 300/94, en sus Artículo 6 quinquies marcas: protección de las marcas registrada en un país de la Unión en los demás países de la Unión (cláusula “tal cual es”) y en su Artículo 8.

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. Coadyuvante.

Nuestra legislación admite la intervención del coadyuvante en las causas contencioso administrativas, como litis consorte siempre que su derecho se vea afectado por la Resolución que se dicte. En el caso sub examine, al hacer lugar el fallo recurrido a la demanda presentada por la firma Distribuidora de Productos para Medicina S.R.L. (DPM), disponiendo como consecuencia la revocación de las resoluciones recaídas en

la instancia administrativa, resulta evidente que dicha determinación afecta un interés legítimo que la recurrente tiene en el desenlace de este juicio.

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. Coadyuvante. Derecho en expectativa.

Al ser coadyuvante titular de un derecho en expectativa creado a partir de una situación administrativa en el ámbito de la Dirección de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, no se le puede limitar la defensa de esos intereses en el ámbito judicial, máxime cuando le asiste la facultad de exigir el resguardo de su pretensión que se encuentra en un mismo nivel con la de la demandada. El coadyuvante posee autonomía de gestión procesal en defensa de esos fundamentos e intereses.

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. Principio de defensa en juicio.

Si no le permitiéramos a la coadyuvante proseguir con la tramitación del presente litigio, estaríamos violentando el derecho a la defensa que le asiste, el cual se halla consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Igualmente, si cercenáramos la intervención de la firma representada por el recurrente, infringiríamos el artículo 18 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 8 inc. c) del Pacto de San José de Costa Rica.

ACUERDO Y SENTENCIA N°: Mil Veintitrés.

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los siete días del mes de octubre del año dos mil catorce, reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Dres. **ALICIA PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y LUIS MARIA BENITEZ RIERA**, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: "DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA S.R.L. C/ RESOLUCIONES No 1170 DEL 11/11/2004 DICT. POR

LASECRETARIA DE ASUTNOS LITIGIOSOS Y LA N° 26 DEL 13/03/2006 DICT. POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, a fin de resolver los Recursos de Nulidad y Apelación interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 1157 de fecha 28 de noviembre de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente:

CUESTION:

¿Se halla ella ajustada a derecho la sentencia recurrida?

Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: **LUIS MARIA BENITEZ RIERA, SINDULFO BLANCO y ALICIA PUCH ETA DE CORREA.**

CUESTION PREVIA. CADUCIDAD DE INSTANCIA. El Dr. BENITEZ RIERA dijo: QUE, antes de entrar a analizar los recursos interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 1157 de fecha 28 de noviembre de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resulta imperioso referirnos a lo solicitado por el Abogado Carmelo Módica, representante de la firma Distribuidora de Productos para Medicina SRL), en el escrito de fs. 205/207, en el que solicita la caducidad de instancia, argumentando que: *“Ha caducado la instancia para la demandada y, en consecuencia, para la coadyuvante.. El coadyuvante no es propiamente parte del proceso contencioso administrativo, limitándose a ser un colaborador de la parte demandada... La parte demandada, el Ministerio de Industria Comercio, no expresó agravios ni realizó algún otro acto de procedimiento dentro del plazo mencionado, que venció el 23 de agosto de 2013. En consecuencia, vencido el plazo se ha producido la caducidad de la instancia para la demandada principal.. Operada la caducidad de la demandad, se produce igualmente la caducidad de la coadyuvante, dado que esta sigue la suerte de aquella”.*

Bien, antes que nada, debemos notar que la intervención en estos autos de la firma Drake Beam Morin Inc. (apelante), en calidad de coadyuvante, está reconocida por el proveído de fecha 5/09/2006 (fs. 90 vlto.), dictado por el Tribunal Inferior, luego de que la citada firma haya solicitado intervención y contestado la demanda cuyo traslado fue ordenado por providencia de fecha 2/08/2006 (fs. 69 vlto.) y efectiva por cedula de notificación de fecha 8/08/2006 (fs. 74).

QUE, al respecto de la cuestión de autos, y como ya lo tengo expresado en fallos anteriores, nuestra legislación admite la intervención del coadyuvante en las causas contencioso administrativas, como litis consorte siempre que su derecho se vea afectado por la Resolución que se dicte. En el caso sub examine, al hacer lugar el fallo recurrido a la demanda presentada por la firma Distribuidora de Productos para Medicina S.R.L. (DPM), disponiendo como consecuencia la revocación de las resoluciones recaídas en la instancia administrativa, resulta evidente que dicha determinación afecta un interés legítimo que la recurrente tiene en el desenlace de este juicio. Al ser coadyuvante titular de un derecho en expectativa creado a partir de una situación administrativa en el ámbito de la Dirección de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, no se le puede limitar la defensa de esos intereses en el ámbito judicial, máxime cuando le asiste la facultad de exigir el resguardo de su pretensión que se encuentra en un mismo nivel con la de la demandada. Como sostuve ya en fallo anterior, la parte coadyuvante posee autonomía de gestión procesal en defensa de esos fundamentos e intereses.

QUE, si no le permitiéramos a la coadyuvante proseguir con la tramitación del presente litigio, estaríamos violentando el derecho a la defensa que le asiste, el cual se halla consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Igualmente, si cercenáramos la intervención de la firma representada por el recurrente, infringiríamos el artículo 18 de la Declaración Americana de

Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 8 inc. c) del Pacto de San José de Costa Rica.

QUE, por tanto, teniendo en cuenta las consideraciones realizadas precedentemente, no resta otra opción que desestimar el pedido de caducidad de instancia planteado por el Abogado Carmelo Módica, representante de la firma Distribuidora de Productos para Medicina SRL (DPM).

Que, por otro lado, esta Sala Penal ha dictado el Auto Interlocutorio N° 2306 fecha 10/2013 por el cual resolvió: 1) Declarar operada la caducidad de la instancia en el juicio supraindividualizado respecto recursos interpuestos por la representante convencional de la parte demandada Abogada Elpidia Rojas de Delgado, 2) Costas a la recurrente, 3) Anótese, regístrese y notifíquese.

A LA UNICA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA dijo: Por Acuerdo y Sentencia No 1157 de fecha 28 de noviembre de 2012, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: 1) Hacer lugar a la demanda contencioso administrativa planteada por la firma Distribuidora de Productos para Medicina SRL (DPM) y, en consecuencia, 2) Revocar las Resoluciones No 1170 del 11/11/2004 dictada por la Secretaria de Asuntos Litigiosos y la N° 26 del 13/03/2006 dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, 3) Imponer las costas a la perdidosa, la parte demandada.

QUE, antes de entrar a estudiar el fondo de la cuestión debemos realizar una breve síntesis de las cuestiones administrativas que sirvieron de base a la presente demanda. Así tenemos que en fecha 14/03/2003 se presenta ante la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio la firma Drake Beam Morin Inc., bajo patrocinio del Agente Hugo Berkemeyer, a solicitar el registro de la marca “DBM” en la clase 9. En fecha 6/05/2003 se presenta la firma Distribuidora de Productos para

Medicina SRL, bajo patrocinio del Agente Carmelo Módica, a deducir oposición contra la solicitud de registro de la marca citada, en base a la marca registrada de su propiedad "DPM", de la clases 10, 35 y 42. Al respecto la Secretaria de Asuntos Litigiosos del Ministerio de Industria y Comercio dictó la Resolución N° 1170 de fecha 11/11/2004, por la cual resolvió declarar improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por la firma Distribuidora de Productos para Medicina SRL contra la firma Drake Beam Morin Inc., sobre oposición al registro de la marca "DBM" clase 9 y disponer la prosecución del trámite de registro de la marca "DBM" a favor la firma Drake Beam Morin Inc. El Agente Carmelo Módica, por la firma Distribuidora de Productos para Medicina SRL, fecha 17/11/2004, se presenta a interponer y fundamentar recurso de apelación contra la Resolución N° 1170 de fecha 11/11/2004. La Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio dictó la Resolución No 269 de fecha 13/03/2006, por la cual resolvió: 1) Confirmar en todas sus partes la Resolución No 1170 de fecha 11 de noviembre de 2004 dictada por la Sección de Asuntos Litigiosos, 2) Disponer la prosecución del trámite de registro de la marca "DBM", clase 9, a favor de la firma Drake Beam Morin, Inc.

Que, la firma Distribuidora de Productos para Medicina SRL se presenta ante el Tribunal de Cuentas Primera Sala en fecha 3/07/2006, a deducir demanda contencioso administrativa contra las Resoluciones N° 1170 de fecha 11/11/2004 dictada por la Secretaria de Asuntos Litigiosos y No 269 de fecha 13/03/2006 dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio.

QUE, ya en sede jurisdiccional y luego de los trámites de rigor propios del proceso contencioso administrativo, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, dictó el Acuerdo y Sentencia N° 1157 de fecha 28 de noviembre de 2012, más arriba citado.

QUE, contra la decisión del Tribunal de Cuentas, Primera Sala, el Abogado Hugo Berkemeyer, en representación de la firma Drake Beam Morin Inc., fundamenta el recurso de apelación (fs. 192/198), argumentando que ha quedado debidamente probado en autos que las marcas no tienen ningún punto de encuentro y en ningún caso se producirá confusión ni directa ni indirecta, por lo que no puede hablarse de clases relacionadas. Agrega que ha quedado probado que su mandante es una firma asentada a nivel mundial con registros en numerosos países y no tiene nada de que aprovecharse y el interés de registrar sus siglas DBM no afecta para nada la reputación de la distribuidora nacional. Manifiesta que la marca DBM, que constituye las siglas de Drake Beam Morin, puede coexistir pacíficamente con la firma DPM de Distribuidora de Productos Médicos, ya que son marcas que denotan productos y servicios totalmente diferentes. Sigue diciendo que nuestra jurisprudencia es muy clara al aceptar el registro de marcas similares (hasta idénticas) cuando estas se encuentran en clases diferentes no relacionadas. Argumenta en cuanto a la imposición de las costas a la perdedora que le agravia a su parte porque se trata de una cuestión opinable frente a la ley de marcas y depende de la apreciación subjetiva del Juzgador, por lo que se debe imponer las mismas en el orden causado. Termina solicitando se dicte sentencia revocando el Acuerdo y Sentencia No 1157 de fecha 28 de noviembre de 2012 dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala y se impongan las costas en el orden causado. Termina solicitando se dicte sentencia revocando el Acuerdo y Sentencia N° 1157 de fecha de 28 de noviembre de 2012 dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala y se impongan las costas en el orden causado.

QUE, de lo precedentemente analizado y transcrito, resulta obvio que la cuestión se circunscribe a resolver si la marca solicitada por la firma Morin Inc. “DBM”, y que cuya inscripción debería hacerse en la clase 9, o no a confusión frente a la marca oponente de la firma Distribuidora de Productos Médicos SRL, “DPM”, registrada

en las clases 10, 35 y 42, y si pudiera o no inducir al error en el público consumidor.

QUE, entrando a examinar la cuestión planteada y teniendo como parámetro lo establecido en la Ley 1294/98 de Marcas, debo señalar como ya dijera en fallos análogos anteriores, que la esencia de la marca está en poder excluir a otros en el uso de marcas confundibles. El espíritu de la legislación marcaria, conforme la doctrina imperante, es el de evitar la confusión. Tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone acento así en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna. En el caso sub-examine ¿son las marcas en pleito confundibles?

Que, al contrastar las marcas en pugna y para llegar a un veredicto sobre la confundibilidad o no de las mismas, resulta imperioso realizar el análisis de diferenciación gráfica, fonética e ideológica (los tres campos principales en los cuales debe efectuarse el cotejo de los signos marcarios según los autores Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas, Tomo II, Editorial Eliasta). Entonces, si bien ambas marcas comparten dos de las tres letras que las conforman, no es menos cierto que existen diferencias que las separan e impiden el riesgo de confusión.

Así, la diferenciación más fuerte la encontramos en las clases en las cuales se halla inscripta la marca registrada y la clase en la cual solicita su inscripción la solicitante. La marca solicitante (DBM), desea cubrir productos/servicios de la clase 9, mientras que la marca registrada (DPM) se halla inscripta en las clases 10, 35 y 42. Entre dichas clases existe una muy acentuada diferencia en cuanto a productos/servicios que describen, los cuales, inclusive, no tienen relación marcada o posible. Esta enfática diferenciación de clases nos lleva a analizar lo que se conoce como Principio de Especialidad de las marcas.

Que, en ese sentido, las marcas protegen, única y exclusivamente, a los artículos o servicios para los cuales ha sido registrada y nada más, es decir, los productos o servicios que el solicitante expresamente solicitó en los documentos del trámite de registro y para los cuales la DPI concedió los derechos. En base a ello, se concluye que existe una relación directa y estrecha entre el signo marcario como tal y los productos o servicios a representar, por lo que los derechos que adquiere el titular de una marca no se refieren al signo en abstracto, sino a la relación entre el signo y los productos o servicios que identifica; y esto es lo que se caracteriza como especialidad marcaria, elemento que es único e inherente de las marcas. Como lo sostiene Fernández-Novoa: “La marca no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae sobre un signo per se, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de productos o servicios”. En conclusión y por la razón precedente, es posible la existencia y convivencia de marcas idénticas o semejantes para distinguir productos o servicios distintos y de distinto titular, es decir, la cobertura es tan disímil que no genera confusión en el público consumidor.

Que, por otro lado, la marca solicitante, al ser una marca internacional y mundialmente conocida, inscrita ya en varios países además de su país de origen, goza de la protección de las normas que rigen la cuestión, que en este caso están contenidas tanto en la Ley 1294/98 De Marcas como en el Convenio de París, ratificado en nuestro país por Ley 300/94, en sus Artículo 6 quinquies marcas: protección de las marcas registrada en un país de la Unión en los demás países de la Unión (cláusula “tal cual es”) y en su Artículo 8, que establece: “El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”.

Que, en base a lo precedentemente analizado, podemos concluir sin temor a equívocos, que las marcas en pugna son inconfundibles, no existiendo riesgo de error o confusión ni perjuicio para que ambas marcas puedan coexistir pacíficamente. Por tanto, soy de parecer que el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Hugo Berkemeyer, en representación de la firma Drake Beam Morin Inc., debe prosperar y el Acuerdo y Sentencia N° 1157 de fecha 28/11/2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, debe ser revocado en todas sus partes. En cuanto a las costas, las mismas deberán ser impuestas a la perdedora (artículo 203 inc. b) del CPC). ES MI VOTO.

Que a su turno, los Dres. **BLANCO y PUCHETA DE CORREA**, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmado S.S.E.E. todo por ante mí que lo certifica quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

Asunción, 7 de Octubre de 2014.

VISTOS, los méritos del Acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL

RESUELVE:

- 1) **DESESTIMAR** el pedido de caducidad de instancia planteado por el Abogado Carmelo Módica, representante de la firma Distribuidora de Productos para Medicina SRL.
- 2) **HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto por el Abogado Hugo Berkemeyer, en representación de la firma Drake Beam Morin Inc. y en consecuencia;

3) **REVOCAR** el Acuerdo y Sentencia N° 1157 de fecha 28/11/2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente Resolución.

4) **IMPONER**, las costas a la perdidosa, la parte actora.

5) **ANOTAR y notificar.**

MINISTROS: LUIS MARIA BENITEZ RIERA, SINDULFO BLANCO Y ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

25. ACUERDO Y SENTENCIA N° 1059 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2014. EXPEDIENTE: “SYD S.A. CONTRA RESOLUCIÓN N° 887 DEL 8 DE SETIEMBRE DE 2009 DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RESOLUCIÓN N° 102 DEL 2 DE JULIO DE 2010 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO”.

FARRA, clase 16, 38 y 41 (registros, base de la oposición) vs. FARRA BRAVA, clase 33 (solicitud de registro de marca).

MARCA DE FÁBRICA. Riesgo de confusión

Corresponde confirmar lo resuelto por el Tribunal de Cuentas, en vista a que las marcas en pugna son inconfundibles, no existiendo riesgo de error o confusión ni perjuicio para que ambas marcas puedan coexistir pacíficamente.

MARCA DE FÁBRICA. Confundibilidad y riesgo de asociación.

El espíritu de la legislación marcaria, conforme la doctrina imperante, es el de evitar la confusión. Tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone acento así en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna.

MARCA DE FÁBRICA. Cotejo de marcas. Análisis del conjunto.

Que, basándome en las características que adornan a las marcas en litigio, sostengo que es la totalidad del conjunto lo que debe ser objeto de análisis

MARCA DE FÁBRICA. Aspecto gráfico y ortográfico.

QUE, si bien ambas marcas comparten la misma palabra (FARRA), y resulta innegable la similitud, este hecho no es razón valedera ni suficiente para impedir el registro de la marca solicitada, porque existen diferencias gráficas y ortográficas (la marca solicitada está acompañada del adjetivo “BRAVA”). Que hacen posible su coexistencia pacífica en el mercado.

MARCA DE FÁBRICA. Clases diferentes.

Por otro lado, la actividad a la que están orientadas ambas marcas es diferente, y esto está dado por el hecho de que marca solicitada pretende su inscripción en la clase 33 y la marca registrada está inserta en las clases 16, 38 y 41.

MARCA DE FÁBRICA. Aspecto conceptual.

El contenido conceptual de la marca que requiere su inscripción (FARRA BRAVA), es muy diferente a la oponente ya registrada, constituyendo esto un elemento determinante para resolver el conflicto; así pasa a un segundo plano el hecho que ambas marcas compartan la palabra FARRA.

MARCA DE FÁBRICA. Marca notoria.

Que, no se pone en duda la notoriedad ya adquirida que pueda tener la marca registrada, pero tampoco podemos obviar que la marca solicitada posee suficientes diferencias, que hacen posible su coexistencia con la marca ya registrada, quedando totalmente desvirtuado el riesgo de una eventual confusión directa o indirecta en el público consumidor

ACUERDO Y SENTENCIA N°: Mil cincuenta y nueve.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los catorce días del mes de Octubre del año dos mil catorce, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los **Dres. ALICIA PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y LUIS MARIA BENITEZ RIERA**, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: "SYD S.A. C/ RES. N° 887 DEL 8/09/09 DICT. POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RES N° 102 DEL 2/07/10 DICT. POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL MIC", a fin de resolver el Recurso de Apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 599 de fecha 28 de setiembre de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear y votar la siguiente:

CUESTION

¿Se halla ella ajustada a derecho la sentencia recurrida?

Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: **LUIS MARIA BENITEZ RIERA, SINDULFO BLANCO Y ALICIA PUCHETA DE CORREA.**

A LA UNICA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA dijo: Por Acuerdo y Sentencia No 599 de fecha 28 de setiembre de 2012, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: 1) No hacer lugar a la demanda contencioso administrativa interpuesta por la firma SYD S.A. y, en consecuencia, 2) Confirmar la Resolución N° 887 del 8/08/2009 dictada por la Secretaria de Asuntos Litigiosos y la Resolución N° 102 del 2/07/2010 dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, 3) Imponer las costas a la parte vencida.

QUE, antes de entrar a estudiar el fondo de la cuestión debemos realizar una breve síntesis de las cuestiones administrativas que sirvieron de base a la presente demanda. Así, en fecha 30/06/2008 se presentó ante la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio el Agente Néstor Loizaga, en Representación de la firma ALPATEX SACI, a solicitar el registro de la marca “FARRA BRAVA”, en la clase 33. En fecha 17/07/2008 se presenta la firma SYD S.A., bajo patrocinio del Agente Agustín Saguier a deducir oposición contra la solicitud de registro de la marca citada, en base a la marca de su propiedad “FARRA”, de las clases 16, 38 y 41. Al respecto la Secretaria de Asuntos Litigiosos del Ministerio de Industria y Comercio dicto la Resolución N° 887 de fecha 8/09/2009 (recurrida), por la cual resolvió declarar improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por la firma SYD S.A. contra la firma ALPATEX SACI sobre oposición al registro de la marca “FARRA BRAVA” clase 33 y disponer la prosecución del trámite de registro de la marca “FARRA BRAVA”, clase 33 a favor de la firma ALPATEX SACI. La firma SYD S.A., en fecha 18/09/2009 se presenta a interponer recurso de apelación y a fundamentar dicho recurso contra la Resolución No 887 en fecha 19/10/2009. La Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio dicta la Resolución No 102 de fecha 2/07/2010 (recurrida) por la cual resolvió confirmar en todas sus partes la Resolución No 887 de fecha 8/09/2009 y disponer la prosecución del trámite de registro de la marca “FARRA BRAVA” solicitada por la firma ALPATEX SACI.

QUE, ya en sede jurisdiccional, la Abogada Juliana Saguier Abente, en representación de la firma SYD S.A., se presenta a promover acción contencioso administrativa en fecha 20/07/2010 (fs. 7/11) contra la Resolución No 887 de fecha 8/09/2009 de la Secretaria de Marcas y la Resolución No 102 de fecha 2/07/2010 de la Dirección de la Propiedad Industrial. Una vez traba la litis y luego de los trámites de rigor, el Tribuna! de Cuentas Segunda Sala, dictó el Acuerdo y Sentencia N° 599de fecha 28 de setiembre de 2012, hoy recurrida. Contra esta decisión del Tribunal de Cuentas, Segundo

Sala, la Abogada Juliana Saguier Abente, representante de la firma SYD S.A. interpone y fundamenta recurso de apelación (ft. 135/137), argumentando que el A que paso por alto la notoriedad de la marca FARRA de su mandante en nuestro mercado, dentro del ámbito de las telecomunicaciones, de la publicidad, del esparcimiento; marca que ha sido reiteradamente expuesta al público y ha quedado impregnada en la mente del consumidor. Agrega que entre FARRA y FARRA BRAVA no existen diferencias decisivas que impidan una asociación entre ellas y que el agregado brava de la solicitante no le imprime a farra ninguna particularidad contundente. Manifiesta que el Tribunal de Cuentas no hace más que repetir argumentos generales que no hacen al conflicto que nos ocupa, pues no ha tenido en cuenta las circunstancias que rodean al caso en particular por lo que resolución es arbitraria y contraria a derecho. Termina solicitando la revocación de la resolución recurrida, con costas.

QUE, de lo precedentemente analizado y transcrito, resulta obvio que el meollo de la cuestión se circunscribe a resolver si la marca solicitada por la firma ALPATEX S.A.C.I. (FARRA BRAVA), cuya inscripción debería hacerse en la clase 33, se resta o no a confusión frente a la marca oponente, de la firma SYD S.A., ya incripta (FARRA), incripta en las clases 16, 38 y 41 y si pudiera o no inducir al error en el público consumidor.

QUE, teniendo como parámetro lo establecido en la Ley 1294/98 de Marcas y entrando a examinar la cuestión, debo señalar como ya dijera en fallos análogos anteriores, que la esencia de la marca está en poder excluir a otros en el uso de marcas confundibles. El espíritu de la legislación marcaría, conforme la doctrina imperante, es el de evitar la confusión. Tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone acento así en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna. En el caso sub-examine ¿son las marcas en pleito confundibles?

QUE, para poder responder la pregunta precedente y para mejor apreciación y entendimiento de la cuestión, a continuación, pasamos a exhibir y confrontar, para luego analizar, la marca solicitante y la marca oponente:

**FARRA BRAVA
(MARCA SOLICITANTE)**

**FARRA
(MARCA REGISTRADA)**

Que, basándome en las características que adornan a las marcas en litigio, sostengo que es la totalidad del conjunto lo que debe ser objeto de análisis. Así, sabiendo que las cuestiones marcarias no se limitan a reglas preestablecidas sino que responden a un análisis prudente realizado por parte del juzgador, del cual se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable y, colocándome en el papel del público consumidor y contrastando las marcas en pugna, la primera impresión que me producen es son confundibles, aprehensión esta que se prolongó en los que he realizado. Es decir la percepción de las marcas enfrentadas no me provoco una sensación espontánea de semejanzas capaz de suscitar equívocos entre ellas.

QUE, si bien ambas marcas comparten la misma palabra (FARRA), y resulta innegable la similitud, este hecho no es razón valedera ni suficiente para impedir el registro de la marca solicitada, porque existen diferencias gráficas y ortográficas (la marca solicitada está acompañada del adjetivo “BRAVA”). Que hacen posible su coexistencia pacífica en el mercado. Por otro lado, la actividad a la que están orientadas ambas marcas es diferente, y esto está dado por el hecho de que marca solicitada pretende su inscripción en la clase 33 y la marca registrada está inserta en las clases 16, 38 y 41. Es decir, el contenido conceptual de la marca que requiere su inscripción (FARRA BRAVA), es muy diferente a la oponente ya registrada, constituyendo esto un elemento determinante para resolver el conflicto; así pasa a un segundo plano el hecho que ambas marcas compartan la palabra FARRA.

Que, no se pone en duda la notoriedad ya adquirida que pueda tener la marca registrada, pero tampoco podemos obviar que la marca solicitada posee suficientes diferencias, que hacen posible su coexistencia con la marca ya registrada, quedando totalmente desvirtuado el riesgo de una eventual confusión directa o indirecta en el público consumidor.

Que, en base a lo precedentemente analizado, podemos concluir sin temor a equívocos, que las marcas en pugna son inconfundibles, no existiendo riesgo de error o confusión ni perjuicio para que ambas marcas puedan coexistir pacíficamente. Por tanto, soy de parecer que el recurso de apelación interpuesto por la firma SYD S.A.no puede prosperar y el Acuerdo y Sentencia No 599 de fecha 28/09/2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debe ser confirmado en todas sus partes. En cuanto a las costas, las mismas deberán ser impuestas a la perdidosa (artículo 203incb) del CPC).ES MI VOTO.

Que a su turno, los Dres. **BLANCO Y PUCHETA DE CORREA**, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmado S.S.E.E. todo por ante mí que lo certifica quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

Asunción, 14 de octubre de 2014.

VISTOS: los méritos del Acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL

RESUELVE.

- 1) **NO HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto por la Abg. Juliana Saguier Abente, en representación de la firma SYD S.A., y en consecuencia;
- 2) **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 599 de fecha 28/09/2012, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente Resolución.
- 3) **IMPONER** las costas a la perdidosa.
- 4) **ANOTAR** y notificar.

MINISTROS: LUIS MARIA BENITEZ RIERA, SINDULFO BLANCO Y ALICIA BEATRIZPUCHETA DE CORREA.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

ÍNDICE ALFABÉTICO TEMÁTICO

- **CONTENCIOSO- AMINISTRATIVO.**
 - **Caducidad de instancia:** A y S N° 132 del 25 de Marzo de 2014.
 - **Coadyuvante.** A y S N° 684 del 14 de Agosto de 2014, A y S N° 1023 del 7 de Octubre de 2014
 - **Derecho a la defensa:** A y S N° 684 del 14 de Agosto de 2014.
 - **Derecho en expectativa.** A y S N° 1023 del 7 de Octubre de 2014

- **COSTAS.**
 - **Costas al vencido.** A y S N° 241 del 23 de Abril de 2014.

- **MARCAS DE FÁBRICA.**
 - **Abandono de solicitud de registro.** A y S N° 813 del 11 de Setiembre de 2014.
 - **Análisis del conjunto.** A y S N° 200 del 11 de Abril de 2014, A y S N° 689 del 18 de Agosto de 2014, A y S N° 704 del 20 de Agosto de 2014, A y S N° 719 del 22 de Agosto de 2014, A y S N° 815 del 11 de Setiembre de 2014, A y S N° 1000 del 3 de Octubre de 2014, A y S N° 1059 del 14 de Octubre de 2014.
 - **Aspecto fonético.** A y S N° 591 del 12 de Junio de 2013, A y S N° 974 del 13 de Agosto de 2013, A y S N° 98 del 14 de Marzo de 2014, A y S N° 132 del 25 de Marzo de 2014, A y S N° 289 del 9 de Mayo de 2014, A y S N° 719 del 22 de Agosto de 2014.
 - **Aspecto gráfico.** A y S N° 98 del 14 de Marzo de 2014, A y S N° 1059 del 14 de Octubre de 2014.
 - **Aspecto ideológico.** A y S N° 286 del 9 de Mayo de 2014.

- **Aspecto ortográfico.** A y S N° 974 del 13 de Agosto de 2013, A y S N° 98 del 14 de Marzo de 2014, A y S N° 132 del 25 de Marzo de 2014, A y S N° 289 del 9 de Mayo de 2014, A y S N° 286 del 9 de Mayo de 2014, A y S N° 1059 del 14 de Octubre de 2014.
- **Clases diferentes.** A y S N° 98 del 14 de Marzo de 2014, A y S N° 200 del 11 de Abril de 2014, A y S N° 201 del 11 de Abril de 2014, A y S N° 815 del 11 de Setiembre de 2014, A y S N° 1000 del 3 de Octubre de 2014, A y S N° 1023 del 7 de Octubre de 2014, A y S N° 1059 del 14 de Octubre de 2014.
- **Coexistencia entre las marcas.** A y S N° 221 del 26 de Abril de 2013, A y S N° 196 del 11 de Abril de 2014, A y S N° 198 del 11 de Abril de 2014, A y S N° 201 del 11 de Abril de 2014, A y S N° 208 del 11 de Abril de 2014, A y S N° 240 del 23 de Abril de 2014, A y S N° 289 del 9 de Mayo de 2014.
- **Comercialización en un mismo establecimiento.** A y S N° 689 del 18 de Agosto de 2014, A y S N° 719 del 22 de Agosto de 2014.
- **Confundibilidad y riesgo de asociación:** A y S N° 202 del 23 de Abril de 2013, A y S N° 975 del 13 de Agosto de 2013, A y S N° 132 del 14 de Marzo de 2014, A y S N° 264 del 29 de Abril de 2014, A y S N° 289 del 9 de Mayo de 2014, A y S N° 685 del 14 de Agosto de 2014, A y S N° 689 del 18 de Agosto de 2014, A y S N° 704 del 20 de Agosto de 2014, A y S N° 719 del 22 de Agosto de 2014, A y S N° 815 del 11 de Setiembre de 2014, A y S N° 1000 del 3 de Octubre de 2014, A y S N° 1023 del 7 de Octubre de 2014, A y S N° 1059 del 14 de Octubre de 2014.
- **Confusión directa.** A y S N° 289 del 9 de Mayo de 2014, A y S N° 286 del 9 de Mayo de 2014

- **Confusión indirecta.** A y S N° 289 del 9 de Mayo de 2014, A y S N° 286 del 9 de Mayo de 2014.
- **Cotejo de marcas.** A y S N° 591 del 12 de Junio de 2013, A y S N° 618 del 18 de Junio de 2013, A y S N° 974 del 13 de Agosto de 2013, A y S N° 101 del 14 de Marzo de 2014, A y S N° 132 del 14 de Marzo de 2014, A y S N° 198 del 11 de Abril de 2014, A y S N° 132 del 25 de Marzo de 2014, A y S N° 198 del 11 de Abril de 2014, A y S N° 200 del 11 de Abril de 2014, A y S N° 208 del 11 de Abril de 2014, A y S N° 240 del 23 de Abril de 2014, A y S N° 264 del 29 de Abril de 2014, A y S N° 289 del 9 de Mayo de 2014, A y S N° 286 del 9 de Mayo de 2014, A y S N° 689 del 18 de Agosto de 2014, A y S N° 704 del 20 de Agosto de 2014, A y S N° 719 del 22 de Agosto de 2014, A y S N° 815 del 11 de Setiembre de 2014, A y S N° 1000 del 3 de Octubre de 2014, A y S N° 1059 del 14 de Octubre de 2014.
- **Denominación genérica.** A y S N° 1132 del 9 de Setiembre de 2013, A y S N° 132 del 14 de Marzo de 2014.
- **Denominación de fantasía.** A y S N° 155 del 31 de Marzo de 2014.
- **Derecho marcario tuitivo:** A y S N° 685 del 14 de Agosto de 2014.
- **Dilución.** A y S N° 360 del 17 de Mayo de 2013.
- **Distintividad.** A y S N° 974 del 13 de Agosto de 2013, A y S N° 1561 del 22 de Noviembre de 2013, A y S N° 101 del 14 de Marzo de 2014 A y S N° 155 del 31 de Marzo de 2014, A y S N° 198 del 11 de Abril de 2014, A y S N° 132 del 25 de Marzo de 2014, A y S N° 198 del 11 de Abril de 2014, A y S N° 200 del 11 de Abril de 2014, A y S N° 201 del 11 de Abril de 2014, A y S N° 208 del 11 de Abril de 2014, A y S N° 241 del 23 de

- Abril de 2014, A y S N° 264 del 29 de Abril de 2014, A y S N° 289 del 9 de Mayo de 2014.
- **Etiqueta.** A y S N° 132 del 25 de Marzo de 2014, A y S N° 264 del 29 de Abril de 2014.
 - **Identidad de clase.** A y S N° 208 del 11 de Abril de 2014.
 - **Marca descriptiva.** A y S N° 1132 del 9 de Setiembre de 2013.
 - **Marca mixta.** A y S N° 689 del 18 de Agosto de 2014, A y S N° 815 del 11 de Setiembre de 2014.
 - **Marca notoria.** A y S N° 769 del 26 de Junio de 2013. A y S N° 975 del 13 de Agosto de 2013, A y S N° 1561 del 22 de Noviembre de 2013, A y S N° 241 del 23 de Abril de 2014.
 - **Marca notoria. Prueba.** A y S N° 815 del 11 de Setiembre de 2014, A y S N° 1059 del 14 de Octubre de 2014.
 - **Nombres de pila.** A y S N° 618 del 18 de Junio de 2013.
 - **Notoriedad. Prueba.** A y S N° 360 del 17 de Mayo de 2013.
 - **Novedad.** A y S N° 974 del 13 de Agosto de 2013, A y S N° 132 del 14 de Marzo de 2014, A y S N° 198 del 11 de Abril de 2014, A y S N° 201 del 11 de Abril de 2014.
 - **Principios generales.** A y S N° 132 del 25 de Marzo de 2014, A y S N° 198 del 11 de Abril de 2014, A y S N° 200 del 11 de Abril de 2014, A y S N° 201 del 11 de Abril de 2014, A y S N° 289 del 9 de Mayo de 2014, A y S N° 286 del 9 de Mayo de 2014.
 - **Principio de especialidad.** A y S N° 200 del 11 de Abril de 2014, A y S N° 1023 del 7 de Octubre de 2014.
 - **Productos diferentes en una misma clase:** A y S N° 202 del 23 de Abril de 2013.
 - **Productos farmacéuticos. Criterio estricto.** A y S N° 289 del 9 de Mayo de 2014, A y S N° 286 del 9 de Mayo de 2014, A y S N° 685 del 14 de Agosto de 2014.

- **Productos relacionados.** A y S N° 1007 del 7 de Octubre de 2014.
- **Prolongación de registro de marca.** A y S N° 1137 del 9 de Setiembre de 2013.
- **Pronunciación dividida.** A y S N° 101 del 14 de Marzo de 2014.
- **Protección al público consumidor.** A y S N° 289 del 9 de Mayo de 2014.
- **Protección al titular de la marca.** A y S N° 289 del 9 de Mayo de 2014.
- **Registro de la marca.** A y S N° 704 del 8 de Julio de 2013, A y S N° 132 del 14 de Marzo de 2014, A y S N° 155 del 31 de Marzo de 2014, A y S N° 198 del 11 de Abril de 2014, A y S N° 201 del 11 de Abril de 2014,
- **Registro en idioma extranjero.** A y S N° 704 del 20 de Agosto de 2014.
- **Registros en otros países.** A y S N° 1023 del 7 de Octubre de 2014.
- **Riesgo de confusión:** A y S N° 221 del 26 de Abril de 2013, A y S N° 360 del 17 de Mayo de 2013. A y S N° 704 del 8 de Julio de 2013, A y S N° 974 del 13 de Agosto de 2013, A y S N° 975 del 13 de Agosto de 2013, A y S N° 1132 del 9 de Setiembre de 2013, A y S N° 101 del 14 de Marzo de 2014, A y S N° 132 del 14 de Marzo de 2014, A y S N° 198 del 11 de Abril de 2014, A y S N° 132 del 25 de Marzo de 2014, A y S N° 200 del 11 de Abril de 2014, A y S N° 208 del 11 de Abril de 2014, A y S N° 240 del 23 de Abril de 2014, A y S N° 289 del 9 de Mayo de 2014, A y S N° 689 del 18 de Agosto de 2014, A y S N° 704 del 20 de Agosto de 2014, A y S N° 719 del 22 de Agosto de 2014, A y S N° 815 del 11 de Setiembre de 2014, A y S N° 1000 del 3

- de Octubre de 2014, A y S N° 1007 del 7 de Octubre de 2014, A y S N° 1023 del 7 de Octubre de 2014, A y S N° 1059 del 14 de Octubre de 2014.
- **Requisitos para el registro de la marca.** A y S N° 591 del 12 de Junio de 2013, A y S N° 1132 del 9 de Setiembre de 2013, A y S N° 101 del 14 de Marzo de 2014, A y S N° 198 del 11 de Abril de 2014, A y S N° 201 del 11 de Abril de 2014
 - **Servicios relacionados.** A y S N° 360 del 17 de Mayo de 2013.
 - **Significado conceptual.** A y S N° 202 del 23 de Abril de 2013, A y S N° 591 del 12 de Junio de 2013, A y S N° 264 del 29 de Abril de 2014, A y S N° 1059 del 14 de Octubre de 2014.
 - **Similitud.** A y S N° 101 del 14 de Marzo de 2014, A y S N° 241 del 23 de Abril de 2014, A y S N° 289 del 9 de Mayo de 2014.
 - **Términos de uso común.** A y S N° 155 del 31 de Marzo de 2014.
- **NOMBRE COMERCIAL.**
 - **Cese de uso.** A y S N° 813 del 11 de Setiembre de 2014.

ÍNDICE ALFABÉTICO DE MARCAS CONTENDIENTES

A

- **ALAMOS**, Clases 16, 41 y 42 (registros, base de la oposición) vs. **ALAMO**, Clase 33 (solicitud de registro de marca): **A. y S. N° 200 del 11 de Abril de 2014.**

- **AMIGO KIT**, clase 38, **AMIGO TELECEL**, clase 38 y **KIT AMIGO**, clase 38 (registros, base de la oposición) vs. **AMIGO KIT Y ETIQUETA**, clase 35 (solicitud de registro de marca). **A y S N° 1007 del 7 de Octubre de 2014.**

- **ASUNCIÓN FASHION WEEK**, clases 41, 38 y 35 (registros, base de la oposición) vs. **AFW ADRIANA FERNANDEZ WAGENER**, clase 41, (solicitud de registro de marca): **A. y S. N° 360 del 17 de Mayo de 2013.**

B

- **BAD BOY**, clase 25 (registro, base de la oposición) vs. **BAD BOY POWER DRINK**, clase 35, (solicitud de registro de marca): **A. S. N° 975 del 13 de Agosto de 2013.**

C

- **CHIPAMIX**, clase 29 (registro, base de la oposición) vs. **ANAMIX**, clase 30 (solicitud de registro de marca): **A. y S. N° 704 del 8 de Julio de 2013.**

- **COLOR RESIST**, Clase 3: **A. y S. N° 1132 del 9 de Setiembre de de 2013.**

- **COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS S.A.**, clase 35 (registro, base de la oposición) vs. **LA PARAGUAYISIMA**, clase 30 (solicitud de registro de marca). **A y S N° 1000 de fecha tres de Octubre de 2014.**

- **COPALCREAM**, Clase 30 (registro, base de la oposición) vs. **CADBURY CREAM**, Clase 30 (solicitud de registro de marca): **A. S. N° 241 del 23 de Abril de 2014.**

- **CONFITERÍA FRANCESA**, Clase 43 (registro, base de la oposición) vs. **EL CAFÉ FRANCES Y ETIQUETA**, Clase 43 (solicitud de registro de marca): **A. S. N° 208 del 11 de Abril de 2014.**

- **CONTINENTAL**, registrada en varias clases vs **CONTINENTAL Y ETIQUETA**, clase 17 (solicitud de registro de marca): **A. y S. N° 1561 del 22 de Noviembre de 2013.**

D

- **DELICIA**, clase 32 (registro, base de la oposición) vs. **DELICIAS DE LA GRANJA**, clase 29, (solicitud de registro de marca): **A. y S. N° 974 del 13 de Agosto de 2013.**

- **DICITEL**, clase 5, (registro, base de la oposición) vs. **DICIGEL**, clase 5, (solicitud de registro de marca). **A y S N° 685 del 14 de Agosto de 2014.**

- **DON LUIS** clase 33 (registro, base de la oposición) vs **SAN LUIS**, clase 32 (solicitud de registro de marca): **A. y S. N° 618 del 18 de Junio de 2013.**

- **DPM**, clases 10, 35 y 42 (registros, base de la oposición) vs. **DBM**, clase 9 (solicitud de registro de marca). **A y S N° 1023 del 7 de Octubre de 2014.**

F

- **FARRA**, clase 16, 38 y 41 (registros, base de la oposición) vs. **FARRA BRAVA**, clase 33 (solicitud de registro de marca). **A y S N° 1059 del 14 de Octubre de 2014.**

- **FENSIN**; Clase 5 (registro, base de la oposición) vs. **FENACIN**, Clase 5 (solicitud de registro de marca): **A. y S. N° 289 del 9 de Mayo de 2014.**

- **FLEMOXIN** (registro, base de la oposición) vs. **FLEXIN** (solicitud de registro de marca): **A. y S. N° 240 del 23 de Abril de 2014.**

- **FIGURATIVA**, clase 34 y **MARLBORO LIGHTS**, clase 34 (registros, base de la oposición) vs. **MARCA FIGURATIVA EN COLORES (Rojo)**, clase 34 (solicitud de registro de marca). **A y S N° 684 del 14 de Agosto de 2014.**

G

- **GALAXIA**, clases 1, 29, 30 y 32 (registros, base de la oposición) vs. **GALAXY Y ETIQUETA**, clase 11 (solicitud de registro de marca). **A y S N° 815 del 11 de Setiembre de 2014.**

J

- **JUPAN**, **LEVAPAN**, Clase 30 (registros, base de oposición) vs. **PANIPAN** y **ETIQUETA**, Clase 30 (solicitud de registro de marca): **A. y S. N° 264 del 29 de Abril de 2014.**

L

- **LAN BOX** y **LAN CHILE**, clases 39 y 42 (registros, base de la oposición) vs **LAN**, clase 37, (solicitud de registro de marca): **A. y S. N° 769 del 26 de Julio 2013.**

- **LA LECHERA**, clase 29 (registro, base de la oposición) vs. **LECHELITA**, clase 29 (solicitud de registro de marca): **A. y S. N° 221 del 26 de Abril de 2013.**

- *LEVADULCE*, clase 30 (registro, base de la oposición) vs. *DULCE CIELO*, clase 30, (solicitud de registro de marca): **A. y S. N° 202 del 23 de Abril de 2013.**

- *LEVAMAS*, Clase 30, *LEVAPAN*, Clase 30, *LEVARAP*, Clase 30, *LEVASUR*, Clases 30 y 16 (registros, base de la oposición) vs. *LEVADULCE*, Clase 30 (solicitud de registro de marca): **A. y S. N° 105 del 30 de Marzo de 2014.**

- *LEVASUR*, clases 29 y 30, (registros, base de la oposición) vs. *LEVE*, clase 30 (solicitud de registro de marca). **A y S N° 719 del 22 de Agosto de 2014**

- *LEVAINSTAN* (registro, base de la oposición) vs. *LEVINTER Y ETIQUETA*, Clase 30 (solicitud de registro de marca): **A. y S. N° 198 del 11 de Abril de 2014.**

- *LEOPARD*, clase 12 (registro, base de la oposición) vs. *EUROPARD*, clase 12 (solicitud de registro de marca): **A. y S. N° 591 del 12 de Junio de 2013.**

- *LOJAS AMERICANAS*, clase 42 (registro, base de la oposición) vs. *CASA AMERICANA S.A*, clase 42, (solicitud de registro de marca). **A y S N° 704 del 20 de Agosto de 2014.**

M

- *MANTECOP* clase 30 (registros, base de la oposición), vs *MANTECOL MEGA SPLIT* clase 30 (solicitud de registro de marca) : **A. y S. N° 1137 del 09 de Setiembre de 2013.**

- *MANTECOSA HETERE I - LA MANTECOSA*, clase 29(registros, base de la oposición) vs. *MANTECOL MEGA POWER*, clase 30, (solicitud de registro de marca): **A. y S. N° 98 del 14 de Marzo de 2014**

Q

- **QUEEN**, Clases 29 y 30 (registro, base de oposición) vs. **QUEEN**, Clase 28 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 201 del 11 de Abril de 2014.

R

- **RED SEAL**, clase 34 (registro, base de la oposición) vs. **RED BULL y ETIQUETA** Clase 34 (solicitud de registro de marca) A. y S. N° 132 DEL 25 de Marzo de 2014.

S

- **SANIBRIL**, Clase 3, **BOMBRIL y diseño**, Clases 3 y 21, **BOMBRIL**, Clase 5 y **BUENOBRIIL**, Clases 3 y 21 (registros, base de la oposición) vs. **MULTIBRIL**, Clase 3 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 101 del 14 de Marzo de 2014.

T

- **TRIACIL**, Clase 5 (registros, base de la oposición) vs. **TURASIL**, Clase 5 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 286 de 9 de Mayo de 2014.

U

- **UNIFICADO**, clases 29 y 30 (registro, base de la oposición) vs. **UNIMIX Y ETIQUETA**, clase 31 (solicitud de registro de marca). A y S N° 689 del 18 de Agosto de 2014.

V

- **VEROLAX**, Clase 5 (registro, base de la oposición) vs **VERORAB y ETIQUETA**” (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 196 del 11 de Abril de 2014.

