



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

# JURISPRUDENCIA SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

**TOMO I**

SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
MATERIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 2010-2012





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

# JURISPRUDENCIA SOBRE **PROPIEDAD INTELECTUAL**

**TOMO I**

SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
MATERIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 2010-2012

© Corte Suprema de Justicia

Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ)

Jurisprudencia sobre Propiedad Intelectual – Tomo I  
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Materia Contencioso-  
Administrativa 2010-2012.

Asunción – Paraguay – 2014.

**Edición:** 500 ejemplares – **Pág.:** 512

**DERECHOS RESERVADOS**

ISBN: **978-99953-41-29-9**

**COORDINACIÓN GENERAL**

José Raúl Torres Kirmser, *Ministro Responsable del IIJ*

Gladys Ester Bareiro de Módica, *Ministra Responsable DDPI*

Carmen Montanía, *Directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas IIJ*

**INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN:**

María Gabriela Talavera, *Directora de la Dirección de los Derechos de la Propiedad Intelectual (DDPI)*

Emily Santander Donna, *Investigadora /Asesora Jurisdiccional del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ)*

Blásida Vázquez, *Técnico* • Ángel Gill, *Técnico* • Valeria Ayala, *Asistente* • Aaron Brunstein, *Asistente (Dirección de los Derechos de la Propiedad Intelectual)*

**DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN:**

Miguel David López, *Técnico del Instituto de Investigaciones Jurídicas*

**Colaboración:**

Nataly Méndez, *Diseño de Tapa, Dirección General de Recursos Humanos*



**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

JOSÉ RAÚL TORRES KIRMSER  
**PRESIDENTE**

ALICIA PUCHETA DE CORREA  
**VICEPRESIDENTE 1°**

GLADYS ESTER BAREIRO DE MÓDICA  
**VICEPRESIDENTE 2°**

MIGUEL OSCAR BAJAC  
VÍCTOR NÚÑEZ RODRÍGUEZ  
SINDULFO BLANCO  
LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA  
ANTONIO FRETES  
CÉSAR GARAY ZUCCOLILLO  
**MINISTROS**



## ÍNDICE GENERAL

---

INTRODUCCIÓN.....	17
-------------------	----

### AÑO 2010.

1. ACUERDO Y SENTENCIA N° 430 DEL 9 DE SETIEMBRE DE 2010. EXPEDIENTE: GOYA FOODS INC. C/ RESOLUCIÓN N° 611 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2002 DICTADA POR LA JEFA DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RESOLUCIÓN N° 470 DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2004 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	21
--	----

*GOYA, Clases 29 y 30 (registros, base de la oposición) vs. GOYA, Clase 3 (solicitud de registro de marca).*

2. ACUERDO Y SENTENCIA N° 489 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2010. EXPEDIENTE: VICENTE SCAVONE Y COMPAÑÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. C/ RESOLUCIÓN N° 773 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2002 DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA N° 116 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2003 DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	29
--	----

*CALLISTOL, Clase 5 (registro, base de la oposición) vs. CALLISTO, Clase 5 (solicitud de registro de marca).*

3. ACUERDO Y SENTENCIA N° 683 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010. EXPEDIENTE: HARRISON Y CIA. S.A. C/ RESOLUCIÓN N° 795 DEL 27 de Agosto de 2002 DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y C/ LA RESOLUCIÓN N° 413 DEL 18 de Octubre de 2004 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	41
--	----

*BERAFEN, Clase 5 (registro, base de la oposición) vs. BETAFEM, Clase 5 (solicitud de registro de marca).*

**AÑO 2011**

**1. ACUERDO Y SENTENCIA N° 83 DEL 10 DE MARZO DE 2011.**  
**EXPEDIENTE: “DELPHI TECHNOLOGIES INC. C/**  
**RESOLUCIÓN N° 430 DEL 14 DE MAYO 2004, DICTADA POR**  
**LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCIÓN**  
**N° 602 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2004, DICTADA POR EL**  
**DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....51**

*DELPHIA, clase 7 (registro, base de la oposición) vs DELPHI, clase 7*  
*(solicitud de registro de marca).*

**2. ACUERDO Y SENTENCIA N° 87 DEL 04 DE MARZO DE 2011.**  
**DAICHII SANKYO COMPANY LIMITED C/ RESOLUCIÓN N°**  
**1436 DEL 27 DE SETIEMBRE DE 1999, DICTADA POR LA**  
**SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCIÓN N°**  
**367 DEL 23 DE AGOSTO DE 2007 DICTADA POR LA**  
**DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.....57**

*SELTON, clase 5 (registro, base de la oposición) vs ZELON, clase 5*  
*(solicitud de registro de marca).*

**3. ACUERDO Y SENTENCIA N° 150 DEL 11 DE ABRIL DE 2011.**  
**EXPEDIENTE: “PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S.A. C/**  
**RESOLUCIÓN N° 1.272 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2.004**  
**DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS**  
**Y RESOLUCIÓN N° 20 DEL 26 DE FEBRERO DE 2007,**  
**DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD**  
**INDUSTRIAL”.....70**

*CHESTER, clase 29 (registro, base de la oposición) vs CHESTER, clase*  
*29 (solicitud de registro de marca).*

**4. ACUERDO Y SENTENCIA N° 151 DEL 11 DE ABRIL DE 2011.**  
**EXPEDIENTE: “COLGATE-PALMOLIVE COMPANY C/**  
**RESOLUCIÓN N° 255 DEL 18 DE JUNIO DE 2004, DICTADA**  
**POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD**  
**INDUSTRIAL” .....80**

## ÍNDICE GENERAL

---

*Art. 2 Inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, solicitud de registro de la marca ESTIMULA TUS SENTIDOS, para amparar productos de la clase 3.*

**5. ACUERDO Y SENTENCIA N° 154 DEL 12 DE ABRIL DE 2011. YAHOO! INC. C/ RESOLUCIÓN N° 71 DEL 28 DE MARZO DE 2005 DICTADO POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA RESOLUCIÓN N° 31 DEL 18 DE FEBRERO DE 2004 DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS" ..... 88**

*YAHOO, clases 16, 35 y 42 (registros, base de la oposición) vs YAHOO, clase 30 (solicitud de registro de marca).*

**6. ACUERDO Y SENTENCIA N° 238 DEL 23 DE MAYO DE 2011. EXPEDIENTE: "COLGATE - PALMOLIVE COMPANY C/ RESOLUCIÓN N° 361 DEL 3 DE MAYO DE 2001 DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA N° 328 DEL 4 DE AGOSTO DE 2003, DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL" ..... 94**

*MENNEN, clases 3 y 5 (registros, base de la oposición) vs. MANENE, clase 3 (solicitud de registro de marca).*

**7. ACUERDO Y SENTENCIA N° 259 DEL 26 DE MARZO DE 2011. AUGUST STORCK C/ RESOLUCIÓN N° 310 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2004, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL" ..... 106**

*STORCK, clases 29 y 30 (registros, base de la oposición) vs STOCK Y ETIQUETA, clase 30 (solicitud de registro de marca).*

**8. ACUERDO Y SENTENCIA N° 266 DEL 30 DE MAYO DE 2011. EXPEDIENTE: "ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V. C/ RESOLUCIÓN N° 1160 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2005 DE LA SECCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RESOLUCIÓN N° 319 DEL 27 DE JULIO DE 2007 DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL" ..... 115**

*"ELEKTRA" clases 9,16 y 41 (registros, base de la oposición) y "ELECTRA" clase 11 (registro, base de la oposición) vs "ELEKTRA" clase 9 (solicitud de registro de marca).*



**9. ACUERDO Y SENTENCIA N° 289 DEL 2 DE JUNIO DE 2011. EXPEDIENTE: “COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA Y SOCIEDAD COOPERATIVA COLONIZADORA NEULAND C/ RESOLUCIÓN N° 833 del 2 DE AGOTO DE 2005, dictado por la SECRETARÍA DE ASUNTOS LITIGIOSOS y RESOLUCIÓN N° 370 DEL 27 DE AGOSTO DE 2007, DICTADA POR EL DIRECTOR De la PROPIEDAD INDUSTRIAL”.....126**

*TROPICANA, clase 29 (registro, base de la oposición) vs TROPICANA GROUP Y ETIQUETA, clase 39 (solicitud de registro de marca).*

**10. ACUERDO Y SENTENCIA N° 359 DEL 13 DE JUNIO DE 2011. EXPEDIENTE: “BAYER AKTIENGESELLCHAFT C/ RESOLUCIÓN N° 7 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2.006 DICTADA POR LA SECRETARIA DE MARCAS Y LA RESOLUCIÓN N° 314 DE FECHA 25 DE JULIO DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.....139**

*COSAKO clase 5 (registro, base de la oposición) vs COSSACK clase 5 (solicitud de registro de marca).*

**11. ACUERDO Y SENTENCIA N° 381 DEL 15 DE JUNIO DE 2011. EXPEDIENTE: “JOHNSON & JOHNSON C/ RESOLUCIÓN N° 509 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2.004, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.....147**

*Artículo 2 incisos a y c de la Ley N° 1294/98. Solicitud de registro de la marca ENVASE CONTENEDOR SIN DEPRESIÓN CENTRAL para distinguir productos de la clase 3.*

**12. ACUERDO Y SENTENCIA N° 393 DEL 17 DE JUNIO DE 2011: “GLORIA S.A. C/ RESOLUCIÓN N° 448 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2004 DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ....158**

*PURA VIDA, clase 32 (registro, base de la oposición) vs PURA VIDA, clase 29 (solicitud de registro de marca).*

## ÍNDICE GENERAL

---

<b>13. ACUERDO Y SENTENCIA N° 394. EXPEDIENTE: “CHOCOLATE GAROTO S.A. C/ RESOLUCIÓN N° 418 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2003 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (DPI)”</b> .....	<b>165</b>
<i>GAROTO, clase 16 (registro, base de la oposición) vs GAROTO COLLECTION, clase 16 (solicitud de registro de marca).</i>	
<b>14. ACUERDO Y SENTENCIA N° 437 DEL 24 DE JUNIO DE 2011. EXPEDIENTE: “KIMBERLY – CLARK WORLDWIDE INC. C/ RESOLUCIÓN N° 273 DEL 29 DE JULIO DE 2005 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”</b> .....	<b>180</b>
<i>Art. 2 Inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, registro de BLOCKGEL, para amparar productos de la clase 16.</i>	
<b>15. ACUERDO Y SENTENCIA N° 537 DEL 19 DE JULIO DE 2011. EXPEDIENTE: SIEMENS AKTIENGESSELLSCHAFT C/ RESOLUCIÓN N° 269 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2006, DE LA SECCIÓN ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RESOLUCIÓN N° 393 DE FECHA 03 DE SETIEMBRE DE 2007, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.</b> .....	<b>190</b>
<i>SIEMENS clases 7, 9, 10, 11, 16, 37, 38 y 42 (registros, base de la oposición) vs METALURGICA UDO SIEMENS clase 35 (solicitud de registro de marca)</i>	
<b>16. ACUERDO Y SENTENCIA N° 558 del 22 de Julio de 2011. EXPEDIENTE: "INDUSTRIAS MULLER DE BEBIDAS LTDA. C/ RESOLUCIÓN N° 86 DEL 15 DE MARZO DE 2004 DICTADO POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL"</b> .....	<b>200</b>
<i>PIRASSUNUNGA 51 y Etiqueta, Clase 32 (registro, base de la oposición) y clase 33 (registro, base de la oposición) vs 51, clase 34 (solicitud de registro de marca).</i>	
<b>17. ACUERDO Y SENTENCIA N° 619 DEL 19 DE AGOSTO DE 2011. EXPEDIENTE: “CADBURY ADAMS USA LLC C/ RESOLUCION N° 365 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2.006, DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”</b> .....	<b>217</b>

*HALLS CREAMY* clase 30 (registro, base de la oposición) vs *CREAMIX* clase 30 (solicitud de registro de marca).

18. ACUERDO Y SENTENCIA N° 624 DEL 22 DE AGOSTO DE 2011. EXPEDIENTE: “ELORG COMPANY LLC C/ RESOLUCION N° 181 DE FECHA 1 DE JULIO DE 2005, DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL” .....226

*TETRIS*, clase 9 (registro, base de la oposición) vs *BRICK GAME TETRIS BLOCK* clase 9 (solicitud de registro de marca).

19. ACUERDO Y SENTENCIA N° 625 DEL 22 DE AGOSTO DE 2011. EXPEDIENTE: “BASF AGRO B.V. ARHEM (NL) C/ RESOLUCIÓN N° 127 DEL 29 DE ABRIL DE 2.003, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL” .....238

*FASTAC*, clase 5 (registro, base de la oposición) vs *FASTER*, clase 5 (solicitud de registro de marca).

20. ACUERDO Y SENTENCIA N° 626 DEL 22 DE AGOSTO DE 2011. EXPEDIENTE: EUROAMERICAN TRADING S.A. C/ RESOLUCIÓN N° 255 DEL 20 de JULIO de 2005, DICTADA POR LA SECCIÓN DE MARCAS Y RESOLUCIÓN N° 160 del 20 DE ABRIL DE 2007, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.....249

*Art. 2, Inc. a) de la Ley N° 1.294/98. Solicitud de registro de la marca “PARRALES DE CHILECITO”.*

21. ACUERDO Y SENTENCIA N° 749 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2011. EXPEDIENTE: JOHNSON & JOHNSON C/ RESOLUCIÓN N° 451 DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2.003, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL .....257

*Art. 2, Inc. a) de la Ley N° 1.294/98. Solicitud de registro de la marca: “CLÍNICAMENTE COMPROBADO HUMECTA”.*

## ÍNDICE GENERAL

---

22. ACUERDO Y SENTENCIA N° 992 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2011. EXPEDIENTE: "SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION C/ RESOLUCIÓN N° 790 DE FECHA 5 DE AGOSTO DE 2004 DICTADA POR LA JEFA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA N° 521 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2004 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL".....265

*Artículo 2, Incisos c), d) y e) de la Ley N° 1.294/98; solicitud de registro de la marca: "DISEÑO DE PASTA DENTÍFRICA"*

### AÑO 2012

1. ACUERDO Y SENTENCIA N° 160 DEL 13 DE MARZO DE 2012. EXPEDIENTE: "SANOFI SYNTHELABO C/ RESOLUCIÓN 4 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2.002, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL".....287

*VALPAKINE, clase 5 (registro, base de la oposición) vs. VALPAX, clase 5 (solicitud de registro de marca).*

2. ACUERDO Y SENTENCIA N° 263 DEL 24 DE ABRIL DE 2012. EXPEDIENTE: "LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. C/ RESOLUCIÓN N° 1195 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2003 (SECCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS); Y LA RESOLUCIÓN N° 396 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2006, DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL" .....293

*ORALZONE y VIRAZOLE ICN, clase 5 (registros, base de la oposición) vs. ORAZOLE (solicitud de registro de marca).*

3. ACUERDO Y SENTENCIA N° 341 DEL 18 DE MAYO DE 2012. EXPEDIENTE: "CARVAJAL S. A. C/ RESOLUCIÓN N° 374 del 27 AGOSTO 2007, DICTADO POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO".....300

*STARMAX Y ETIQUETA, clase 16 (registro, base de la oposición) vs. STARS Y ETIQUETA, clase 16 (solicitud de registro de marca).*

4. ACUERDO Y SENTENCIA N° 358 DEL 24 DE MAYO DE 2012.  
EXPEDIENTE: “PRAMER S.C.A C/ RESOLUCIÓN N° 126 DEL  
16 DE MAYO DE 2006 DE LA SECCIÓN DE ASUNTOS  
LITIGIOSOS Y LA RESOLUCIÓN N° 192 DEL 30 DE ABRIL DE  
2007 DE LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL  
(D.P.I.)”.....308

*EL GOURMET, clase 16 (registro, base de la oposición) vs. EL  
GOURMET.COM, clase 16, (solicitud de registro de marca).*

5. ACUERDO Y SENTENCIA N° 405 DEL 29 DE MAYO DE 2012.  
EXPEDIENTE: “PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT C/  
RESOLUCIÓN N° 752 DE FECHA 22 DE SETIEMBRE DE 2007  
DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS  
Y RESOLUCIÓN N° 186 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2009  
DICTADA POR LA D.P.I.”.....316

*FUENTE, (registro, base de la oposición) vs. FUENTE DEL PUMA,  
clase 32 (solicitud de registro de marca)*

6. ACUERDO Y SENTENCIA N° 425 DEL 30 DE MAYO DE 2012.  
EXPEDIENTE: “IMCLONE SYSTEMS INCORPORATED C/  
RESOLUCIÓN N° 961 DEL 12 DE SETIEMBRE DE 2006,  
DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS  
Y RESOLUCIÓN N° 516 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2007,  
DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD  
INDUSTRIAL, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE  
INDUSTRIA Y COMERCIO”.....330

*ERBITUX, clase 5 (registro, base de la oposición) vs. ETIXUX,  
clase 5 (solicitud de registro de marca)*

7. ACUERDO Y SENTENCIA N° 471 DEL 6 DE JUNIO DE 2012.  
EXPEDIENTE: “ALIMENTOS FRESCOS ALFRES S.A. C/  
RESOLUCIÓN N° 739 DEL 15 DE JULIO DE 2.005 DICTADA  
POR LA JEFA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RESOLUCIÓN  
N° 234 DEL 21 DE JULIO DE 2.006 DICTADA POR EL  
DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.....337

*CROCCANTE Y LOGOTIPO, clases 30 y 42 (registros, base de la  
oposición) vs. CROCAPAN, clase 30, (solicitud de registro de  
marca).*

## ÍNDICE GENERAL

---

8. ACUERDO Y SENTENCIA N° 560 DEL 18 DE JUNIO DE 2012.  
EXPEDIENTE: CERVECERÍA NACIONAL S.A. C/  
RESOLUCIÓN N° 287 DE FECHA 9 DE MAYO DE 2.000,  
DICTADA POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO.....347
- VIGOR, clase 29 (registro, base de la oposición) vs. MALTA  
VIGOR, clase 32 (solicitud de registro de marca).*
9. ACUERDO Y SENTENCIA N° 561 DEL 18 DE JUNIO DE 2012.  
EXPEDIENTE: “ELGIN S.A. C/ RESOLUCIÓN N° 500 DEL 31 DE  
MAYO DE 2006 DICTADA POR LA SECCIÓN DE ASUNTOS  
LITIGIOSOS Y RESOLUCIÓN N° 259 DEL 28 DE JUNIO DE  
2007, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD  
INDUSTRIAL, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE  
INDUSTRIA Y COMERCIO”.....356
- ELGIN, clase 7 (registro, base de la oposición) vs. ELGIN, clase 9  
(solicitud de registro de marca).*
10. ACUERDO Y SENTENCIA N° 572 DEL 19 DE JUNI DE 2012.  
EXPEDIENTE: “COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS C/  
RESOLUCIÓN N° 980 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2000 DE  
LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA N° 151 DE  
FECHA 23 DE MAYO DE 2003, DE LA DIRECCIÓN DE LA  
PROPIEDAD INDUSTRIAL”.....367
- BRAHMA, clases 16, 32 y 33 (registros, base de la oposición) vs.  
BRAHMA Y DISEÑO, clase 25, (solicitud de registro de marca).*
11. ACUERDO Y SENTENCIA N° 608 DEL 26 DE JUNIO DE  
2012. EXPEDIENTE: “PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. C/  
RESOLUCIÓN N° 842 DE FECHA 7 DE SETIEMBRE DE 2007  
DICTADA POR LA SECRETARÍA DE ASUNTOS LITIGIOSOS  
Y LA N° 201 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2009 DICTADA POR  
LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”.....380
- LARK PREMIUM, clase 34 (registro, base de la oposición) vs.  
PARK P RELESSED FILTER Y ETIQUETA, clase 34 (solicitud de  
registro de marca).*

12. ACUERDO Y SENTENCIA N° 929 DEL 1 DE AGOSTO DE 2012. EXPEDIENTE: “DM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. C/ RESOLUCIÓN N° 546 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2004, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”..... 391

CERO SAL, clase 30 (registro, base de la oposición) vs. ZERO CAL Y ETIQUETA, clase 5 (solicitud de registro de marca).

13. ACUERDO Y SENTENCIA N° 968 DEL 8 DE AGOSTO DE 2012. Expediente: “WYETH C/ RESOLUCIÓN N° 79 DEL 21 DE MARZO DE 2006, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”..... 404

*Revocación administrativa de patente de reválida.*

14. ACUERDO Y SENTENCIA N° 1266 DEL 10 DE SETIEMBRE DE 2012. EXPEDIENTE: “UNITED PARCEL OF AMERICA INC. C/ RESOLUCIÓN N° 431 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2.004 DICTADA POR LA SECCIÓN DE MARCAS Y RESOLUCIÓN N° 283 DEL 8 DE AGOSTO DE 2.005, DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO”..... 414

*SMART Q y LABEL IT, clase 9, (registros, base de la oposición) vs. SMART LABEL, clase 9 (solicitud de registro de marca).*

15. ACUERDO Y SENTENCIA N° 1272 del 10 DE SETIEMBRE DE 2012. EXPEDIENTE: “CHACOMER S.A.E.C.A. C/ RESOLUCIÓN N° 416 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2006 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”..... 426

*COMITÉ OLIMPICO PARAGUAYO, clase 41 (registro base de la oposición) vs. OLIMPIC, clase 28 (solicitud de registro de marca)*

16. ACUERDO Y SENTENCIA N° 1274 DEL 10 DE SETIEMBRE DE 2012. SAMI S.A. C/ RESOLUCION N° 281 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2.009, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL..... 432

## ÍNDICE GENERAL

---

*TAMI, clases 8, 16 y 21 (registros, base de la oposición) vs. SAMI, clase 16 (solicitud de registro de marca)*

17. ACUERDO Y SENTENCIA N° 1319 DEL 18 DE SETIEMBRE DE 2012. EXPEDIENTE: "FERRING B.V. C/ RESOLUCIÓN N° 407 DEL 16 DE MAYO DE 2006, DICTADA POR LA SECCION DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCIÓN N° 23 DEL 26 DE FEBRERO DE 2007, DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL".....444

*Duratocin, clase 5 (registro base de la oposición) vs. Durateston, clase 5 (solicitud de registro de marca).*

18. ACUERDO Y SENTENCIA N° 1415 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2012. EXPEDIENTE: "GLAXO GROUP LIMITED C/ RESOLUCIÓN N° 1.406 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2007 DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCIÓN N° 163 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2009 DE LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL".....454

*VENTOLIN, clase 5 (registro, base de la oposición) vs. VENTILEX, clase 5 (solicitud de registro de marca).*

19. ACUERDO Y SENTENCIA N° 1515 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2012. EXPEDIENTE: "CERVECERIA PARAGUAYA S.A. C/ RESOLUCIÓN N° 353 DE FECHA 9 DE JULIO DE 2.003, DICTADA POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO".....462

*BECKER'S BIER, clase 32 (registro, base de la oposición) vs. BECKER, clase 1 (solicitud de registro de marca)*

20. ACUERDO Y SENTENCIA N° 1591 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2012. EXPEDIENTE: "FERRERO S.P.A. C/ RESOLUCIÓN N° 930 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2.007, DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCIÓN N° 81 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2.009, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL".....476

*FERRERO, clase 30 (registro, base de la oposición) vs. HERRERO, clase 30 (solicitud de registro de marca).*



21. ACUERDO Y SENTENCIA N° 2208 del 11 DE DICIEMBRE DE 2012. EXPEDIENTE: “SONY COMPUTER ENTERTAINMENT C. RESOLUCIÓN N° 849 DEL 05 DE AGOSTO DE 2005, DICTADA POR LA JEFA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y N° 280 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2007 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”..... 486

*P Y ETIQUETA, clase 9 (registro, base de la oposición) vs. P Y ETIQUETA, clase 28 (solicitud de registro de marca).*

ÍNDICE ALFABÉTICO TEMÁTICO..... 497

ÍNDICE ALFABÉTICO DE MARCAS CONTENDIENTE..... 505

## 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 2010 hasta el año 2012, 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 2010**

2010



**ACUERDO Y SENTENCIA N° 430 del 9 de Setiembre de 2010.**

**GOYA, Clases 29 y 30 (registros, base de la oposición) vs. GOYA,  
Clase 3 (solicitud de registro de marca)**

**MARCA DE FÁBRICA. Marca notoria. Prueba.**

*Corresponde confirmar la sentencia del Tribunal de Cuentas que hizo lugar a la demanda contencioso administrativa incoada contra las resoluciones dictadas por la Dirección de Propiedad Industrial y Jefatura de Asuntos Litigiosos respectivamente, que ordenaron la prosecución del registro de la marca solicitada, ya que la marca oponente se trata de una marca y nombre comercial notorios, y la solicitante del registro de la misma marca podría beneficiarse con el prestigio ajeno.*

**MARCA DE FÁBRICA. Marca notoria.**

*La notoriedad en materia de marca puede tener grados o niveles, según calidad, expansión geográfica, y son más o menos conocidas con la publicidad, etc. Algunas son universalmente conocidas y no precisan de pruebas, y otras demuestran esa condición con pruebas instrumentales, como ocurrió en autos. En nuestro medio, la marca solicitada ya no es novedosa. Luego, tampoco es original”.*

**MARCA DE FÁBRICA. Protección del nombre comercial.**

*Cabe revocar las resoluciones dictadas por la Jefatura de Asuntos Litigiosos y la Dirección de la Propiedad Industrial que ordenaron la prosecución del registro de la marca solicitada, pues tratándose de la marca “GOYA”, inscripta a nombre de la firma Goya Foods Inc., en las clases 29 y 30, una marca utilizada como nombre comercial, el criterio aplicado para el cotejo es aún más riguroso y estricto con las marcas iguales, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y la buena fe comercial y sobre todo proteger los intereses del público consumidor.*

**Fallos relacionados:** CSJ, A. y S. N° 1593 del 27/12/06; A. y S. N° 9/09/10; A. y S. N° 432 del 9/09/10.

**GOYA FOODS INC. C/ RESOLUCIÓN N° 611 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2002 DICTADA POR LA JEFA DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOS Y LA RESOLUCIÓN N° 470 DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2004 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 430**

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los nueve días del mes de Septiembre del año dos mil diez, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los EXCELENTISIMOS SEÑORES MINISTROS DE LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DOCTORES SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA Y JOSE RAUL TORRES KIRMSER, quien integra esta Sala Penal en reemplazo del Dr. Wildo Rienzi, por ante mí el Secretario autorizante, se trajo a consideración el expediente caratulado: “Goya Foods Inc. c/ Res. N° 611 de fecha 30/VIII/02 dic. Por la Jefa de la Secretaria de Asuntos Litigios y de la Res. N° 470 de fecha 5/XI/04 dictada por el Director de la Propiedad Industrial”, con el fin de resolver el recurso de nulidad y apelación, interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 91 del 28 de octubre de 2005, dictados por el Tribunal de Cuentas, 2ª. Sala.

Previo estudio de los antecedentes, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear los siguientes:

**CUESTIONES:**

¿Es nula o no la Sentencia?

¿Procede o no la Apelación?

Practicado el sorteo de Ley para establecer el orden de la votación, dio éste resultado: BLANCO, PUCHETA DE CORREA Y TORRES KIRMSER.

**A LA PRIMERA CUESTION**, el Dr. SINDULFO BLANCO, dijo: Se tiene el desistimiento expreso de la nulidad (fs. 123), y la

coadyuvante omitió fundamentarla. Debe hacerse lugar al desistimiento. ASI VOTO.

A sus turnos, los MINISTROS PUCHETA DE CORREA Y TORRES KIRMSER, manifiestan adherirse, por idéntico motivo.

**A LA SEGUNDA CUESTION:** El Dr. SINDULFO BLANCO, sigue diciendo: El fallo impugnado hizo lugar a la demanda (fs. 113/116 y vlta.) y revocó las resoluciones arriba individualizadas, con costas a la perdidosa.

La expresión de agravios de la demanda señalada que se incurrió en errores y omisiones. Sostiene que la marca GOYA (registrada) y GOYA (solicitada), pueden coexistir pacíficamente, debido a la diferencia de los artículos protegidos por ellas, aplicando el principio de la especialidad. La marca solicitada no se halla incurso en ninguna prohibición legal.

Por otro lado, la firma interesada en el registro INDEX S.A.C.I. analiza el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas y señala que la solicitud de la marca GOYA, clase 03, en los Estados Unidos, no otorga ningún derecho en el Paraguay, y que sólo lo da el registro de la misma, siempre que ella sea notoria. Para que una marca sea notoria tuvo que haber ganado prestigio con posterioridad a su registro. Agrega que el fallo es derogatorio del principio denominado de especialidad, reconociendo que admite excepciones. La primera es la posible confusión entre artículos y servicios cuando están relacionados entre sí. También que la declaración jurada del Ejecutivo de GOYA Foods Inc., es unilateral, no corroborado por otras fuentes. La segunda excepción, negada, es el conflicto con una marca notoria.

La contestación está agregada (fs. 134/137).

Ahora bien, observamos que las marcas son idénticas, pero la oponente la registró con anterioridad. Además, es su nombre comercial. Como los productos y servicios son diferentes, se podría apuntalar la solución con la aplicación del principio de especialidad. Pero, en el caso de autos, y en este expediente, la interpretación



generalmente subjetiva, tiene como apoyo elementos objetivos relativos a la notoriedad de la marca oponente, que conforman una excepción de la especialidad o finalidad. En efecto surge, de los antecedentes administrativos a la vista, que la firma Goya Foods Inc. es una corporación, con oficinas y negocios en Nueva Jersey, España, Puerto Rico, República Dominicana y Paraguay, siendo la América del Sur, una de sus principales áreas de Comercialización. Aunque nadie expide certificado de notoriedad, apreciamos (según las pruebas de autos) que se trata una marca y nombre comercial notorios, y la solicitante del registro de la misma marca podría beneficiarse con el prestigio ajeno. La notoriedad en materia de marca puede tener grados o niveles, según calidad, expansión geográfica, y son más o menos conocidas con la publicidad, etc. Algunas son universalmente conocidas y no precisan de pruebas, y otras demuestran esa condición con pruebas instrumentales, como ocurrió en autos. En nuestro medio, la marca solicitada ya no es novedosa. Luego, tampoco es original. VOTO: no hacer lugar a la apelación, y confirmar el fallo.

**A SU TURNO LA SEÑORA MINISTRA ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, DIJO:** Me adhiero al voto emitido por el Señor Ministro Preopinante, Dr. Sindulfo Blanco, y agrego.

La Abogada Marta Berkemeyer, en nombre de la representación de la firma Goya Foods Inc., titular de la marca GOYA, inscripta en las clases 29 y 30 en el Paraguay, y con solicitud presentada en la clase 3 en su país de origen – Estados Unidos – promovió demanda contenciosa administrativa contra la Resolución N° 611 de fecha 30 de agosto de 2.002 dictada por la Jefa de Asuntos Litigiosos y la Resolución N° 470 de fecha 5 de noviembre de 2.004 dictada por el Director de la Propiedad Industrial.

El Tribunal de Cuentas, por Acuerdo y Sentencia N° 91 de fecha 28 de octubre de 2005, revocó las resoluciones impugnadas y como consecuencia de ello acogió favorablemente la presente demanda, basado en los siguientes argumentos: “...en ningún momento la autoridad administrativa ha considerado la solicitud presentada con anterioridad por la firma GOYA FOODS INC., en la

clase 3 en los Estados Unidos. Ha quedado probado por la actora con la declaración jurada del Abogado John M. Ranneells el hecho que los productos GOYA se encuentran presentes en el mercado de América del Sur, incluyendo Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay. Asimismo con la declaración jurada del vicepresidente de GOYA FOODS INC., se ha probado la antigüedad de los registros de más de 42 años en su país de origen, así como la notoriedad de la marca GOYA a nivel mundial. La firma GOYA FOODS INC., ha solicitado en los Estados Unidos el registro de la marca GOYA en la clase 3 el 8 de julio de 1.997, es decir, con anterioridad a la solicitud de la firma INDEX S.A.C.I. Por ello resulta imposible la coexistencia pacífica entre ambas marcas idénticas en la misma clase, amparando igualmente la protección de la marca de la actora, el artículo 6; 6 bis del Convenio de Paris del cual el Estado es adherente...”.

En el presente caso se pretende el registro de la marca GOYA en la clase 16 oponiéndose la marca GOYA registrada en la clase 29 y 30.

El apelante manifiesta que las marcas GOYA (registrada) y GOYA (solicitada) pueden coexistir pacíficamente en el mercado debido a la diferencia existente entre los artículos protegidos por las mismas.

La parte coadyuvante expresa que el fallo impugnado es denegatorio del principio de especialidad, y en este contexto aduce que se pretende relacionar productos alimenticios por un lado (clase 29 y 30), con medicamentos y productos medicinales por otro (clase 05). Por otro lado asevera que los diversos registros de la marca GOYA, no prueban su notoriedad a los efectos de nuestra legislación.

Que teniendo en cuenta las particularidades descriptas en los párrafos anteriores debo preguntarme si las marcas en pugna en el presente caso ¿son confundibles o no? Al respecto cabe señalar que no puedo menos que coincidir con el voto del Ministro Preopinante que me sigue en orden de votación. Ello es así, no solamente porque su ortografía y fonética idénticas, sino por la confusión ideológica que la coexistencia de ambas marcas puede provocar en el público

consumidor dado que la similitud conceptual de la palabra “GOYA” puede inducir al engaño sobre la procedencia de su fabricante o el origen del producto. Es la representación o evocación de una misma cosa provocada por la identidad antes señalada lo que en mi concepto impediría al consumidor distinguir la procedencia del producto. Por tal, la confusión es inevitable. Esta inmediata evocación de la cosa puede producir confusión. Ante esto cabe apuntar que la esencia principal de las marcas es la de excluir en el uso de las marcas confundibles, y sobre este punto nada resulta más confundible que una marca idéntica.

Tal como lo exprese en mi voto emitido en el Acuerdo y Sentencia N° 1.593 del 27 de diciembre del 2006, y a fin de mantener invariable mi postura sobre la posibilidad de confusión entre marcas idénticas, la misma surge debido a la igualdad gráfica, fonética y visual existente entre diversas marcas en pugna lo que en efecto ocasionaría confusión al público consumidor o riesgo de asociación.

La Ley de Marcas N° 1294/98, en su artículo 2º, dispone: “No podrán registrarse como marcas: a)...b)...c)...d)...e)...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...g). Los signos que constituyan una producción, 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.

Por el imperio de la norma legal transcripta precedentemente se establece como requisito el simple riesgo de crear confusión o asociación, sin necesidad de que efectivamente produzca tal

confusión, pues, el derecho Macario es un derecho eminentemente cautelares y tuitivo.

Además tratándose la marca "GOYA", inscrita a nombre de la firma Goya Foods Inc., en las clases 29 y 30, una marca utilizada como nombre comercial, el criterio aplicado para el cotejo es aún más riguroso y estricto con las marcas iguales, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y la buena fé comercial y sobre todo proteger los intereses del público consumidor, porque de otro modo facilitaría el aprovechamiento de la fama adquirida por la publicidad de las marcas, al permitir a terceros pretendiendo otras parecidas, provocar la confusión del consumidor aunque fuera solamente sobre el origen de los productos. Precisamente, es esto lo que sucedería si dejáramos coexistir a las marcas en conflicto, máxime cuando esa coexistencia se pretende que sea en productos de una misma clase.

El artículo 76 de la Ley de marcas dice: " 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 empresa del titular".

Que por tanto, teniendo en consideración la jurisprudencia seguida por esta Sala Penal, legislación vigente en materia marcaría, y las manifestaciones realizadas precedentemente, soy del parecer que la Resolución emitida por el ad-quem debe ser totalmente confirmada, con la expresa imposición de costas a la parte perdedora en virtud de la Teoría del Riesgo Objetivo. ES MI VOTO.

**A SU TURNO, EL DR. TORRES KIRMSER** 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 de que certifico, quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue:

Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Pucheta de Correa y José Raúl Torres Kirmser.

Ante mí: Karina Penoni de Bellasai, Secretaria Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: 430**

Asunción, 9 de Septiembre de 2010.

**VISTOS:** los méritos del Acuerdo que anteceden, la

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL**

**RESUELVE:**

- 1) **TENER** por desistido el recurso de nulidad.
- 2) **NO HACER LUGAR** a la apelación interpuesta en autos, y en consecuencia **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 91 de fecha 28 de octubre de 2.005 dictado por el Tribunal de Cuentas, 2ª. Sala.
- 3) **COSTAS** a la perdidosa.
- 4) **ANOTAR**, registrar y notificar.

Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Pucheta de Correa y José Raúl Torres Kirmser.

Ante mí: Karina Penoni de Bellasai, Secretaria Judicial.

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 489 del 22 de Octubre de 2010**

**CALLISTOL, Clase 5 (registro, base de la oposición) vs. CALLISTO, Clase 5 (solicitud de registro de marca).**

**MARCAS DE FÁBRICA. Productos comprendidos en la Clase 5. Criterio estricto.**

*Corresponde confirmar la sentencia del Tribunal de Cuentas que hizo lugar a la demanda contencioso administrativa incoada contra las resoluciones dictadas por la Dirección de Propiedad Industrial y la Jefatura de Asuntos Litigiosos respectivamente, que ordenaron la prosecución del registro de la marca solicitada, ya que el recaudo de fácil diferenciación, debe ser exigido con criterio estricto cuando estén en juego productos medicinales de uso y consumo humano, que interesan de modo severo a la integridad física e inclusive a la vida de las personas.*

**MARCAS DE FÁBRICA. Productos farmacéuticos. Confusión en el público consumidor**

*Que el hecho de que algunos medicamentos sean recetados por profesionales del arte de curar, la realidad en el Paraguay es otra, pues los laboratorios y farmacias en especial, están más interesadas en incrementar sus patrimonios que en la salud de las personas y con ese fin venden medicamentos sin llevar control sobre las recetas o indicaciones médicas. Igualmente no hay que olvidar la práctica común de la automedicación (ampliamente difundida en nuestro medio), que consiste en medicarse con un producto farmacéutico sin consultar con un médico, poniendo en riesgo la salud, y más aún si existen productos cuyas marcas sean muy parecidas o similares, pues se podrían estar ingiriendo un producto pensando en otro.*

**MARCAS DE FÁBRICA. Productos farmacéuticos. Confusión en el público consumidor**

*Tratándose de productos fármacos de uso humano por un lado y productos herbicidas (productos sanitarios para matar plantas indeseadas) el criterio comparativo aplicable al cotejo debe ser riguroso, debido a la peligrosa implicancia que tendría la coexistencia en el mercado de un*

*medicamento y un herbicida, y su eventual consumo por inadvertencia. Por ende la sola comercialización de ambos productos en diferentes lugares de expendio no determina como decisivo para una eventual diferenciación marcaría que posibilite la coexistencia pacífica entre ambas marcas”.*

**Fallos relacionados:** CSJ, A. y S. N° 210 del 28/07/98; A. y S. N° 862 del 23/11/11.

**VICENTE SCAVONE Y COMPAÑÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. C/ RESOLUCIÓN N° 773 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2.002 DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA N° 116 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2.003 DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

#### **ACUERDO Y SENTENCIA N° 489**

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veintidós días del mes de Octubre del año dos mil diez, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala Penal, ALICIA PUCHETA DE CORREA, RAÚL TORRES KIRMSER, quien integra esta Sala por inhibición del Doctor Sindulfo Blanco, y el Dr. MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI, quien integra esta Sala en reemplazo del Doctor Wildo Rienzi Galeano, ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: “VICENTE SCAVONE Y compañía COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. C/ resolución N° 773 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2.002 DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA n° 116 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2.003 DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.”, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad, interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 103 de fecha 20 de diciembre de 2.004, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la 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 votación dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, TORRES KIRMSER, y BAJAC ALBERTINI.

**A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA**, la Señora Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, dijo: Los recurrentes no fundamentaron expresamente el Recurso de Nulidad. Además, no se observan en el fallo recurrido vicios o defectos que justifiquen la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil. Corresponde en consecuencia desestimar este recurso. Es mi voto.

A su turno el Señor Ministro JOSÉ RAÚL TORRES KIRMSER, dijo: Los recurrentes no fundamentaron expresamente el recurso de Nulidad interpuesto. 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 autorizados por los arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil. Corresponde, consecuentemente, desestimar este recurso. Es mi voto.

A su turno el Señor Ministro MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI, manifiestan que se adhieren al voto de la preopinante por los mismos fundamentos.

**A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA**, la Señora Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, prosiguió diciendo: El Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 103 de fecha 20 de diciembre de 2.004, resolvió: Hacer Lugar a la presente demanda contencioso administrativa promovida por la firma "Vicente Scavone y Compañía C.I.S.A. contra Resoluciones N° 773 de fecha 23/08/2002 de la Secretaria de Asuntos Litigiosos y la N° 116 de fecha 22/04/2.003 dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial; Revocar las Resoluciones N° 773 de fecha 23/08/2.002 de la Secretaria de Asuntos Litigiosos; y la N° 116 de fecha 22/04/2.003,



dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial; Imponer las costas a la perdidosa.

Que, contra la precitada sentencia emitida por el Tribunal Inferior, se agravia el Abogado Víctor Abente Brun, manifestando que el fundamento formulado por el Tribunal inferior es incompleto o errado cuando sostiene; *“no hay elección cuando se presentan dos productos con una misma marca”*. Sostiene que el fundamento es incompleto teniendo en cuenta el caso de dos productos idénticos, específicamente cuando se traten de los mismos productos con la misma marca, y errado sería el caso de productos distintos con la misma designación, y como ejemplo cita la coexistencia de las marcas AVON, ACIDRINA Y ACIDRINE para la clase 5, TRIATOX y TRIATOP para la misma clase. Asevera que el fallo recurrido optó por un criterio contrario al asumido por la doctrina y jurisprudencia de nuestros tribunales con respecto a los productos farmacéuticos, en lo que respecta a que la posibilidad de confusión debe determinarse al momento de la compra del producto. Dice que a fin de determinar la posibilidad de confusión debe tenerse en cuenta que la marca CALLISTO (solicitada), se halla limitada exclusivamente para productos herbicidas, en tanto la marca CALLISTOL (registrada), limitada exclusivamente para medicamentos de uso humano, no resultan confundibles al momento de la compra, ya que las mismas se comercializan en lugares distintos, y sus consumidores son también personas distintas. Afirma que los productos medicinales se expiden en farmacias bajo control de receta médica, y que los productos herbicidas tienen otros expendios de venta al público consumidor. En cuanto a la imposición de las costas, alega que las mismas no se encuentran ajustadas a derecho conforme a la práctica tribunalicia en materia marcaría, las mismas deben imponerse en el orden causado.

Asimismo, el Abogado Ramón Rodríguez, en representación del Ministerio de Industria y Comercio, expresa agravios señalando que la resolución recurrida no analiza la cuestión de la confundibilidad marcaría desde la óptica de las diferencias. Alega que del estudio comparativo de la composición gramatical de las marcas en pugna ambas poseen siete (7) letras, y al estar escritas en

idioma extranjero poseen la distintividad necesaria para su convivencia en el mercado.

Entrando a auscultar el fondo de la cuestión planteada, se observa que el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, revoco las Resoluciones N° 773 de fecha 23/08/2.002 dictada por la Secretaria de Asuntos Litigiosos; y la N° 116 de fecha 22/04/2.003, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial.

Según el Ad – quem, tratándose de marcas que tienen fines distintos uno para uso veterinario y otro para uso humano, la similitud es indudable y puede darse fácilmente la confusión, ya que las marcas en pugna “CALLISTO” y “CALLISTOL” pertenecen a la misma clase. Sostiene que debido a la falta de diferenciación de las designaciones, puede generar confusión en el momento de elegir el producto para su consumo por tal corresponde ser mucho más estricto al momento de juzgar sobre la confundibilidad de las marcas.

Examinada la cuestión traída a estudio, corresponde determinar la inquisitoria si cabe o no posibilidad de confusión entre las marcas “CALLISTO” (registrada) y “CALLISTOL” (solicitada) para la clase 5.

Cabe reiterar, una vez más, que las marcas de productos y servicios deben ser claramente distinguibles, por cuanto solo así es posible cumplir con los objetivos esenciales de la Ley de Marcas, que consisten en la protección del público consumidor y la tutela de sanas prácticas comerciales. Y ese recaudo de fácil diferenciación, debe ser exigido con criterio estricto cuando estén en juego productos medicinales de uso y consumo humano, que interesan de modo severo, la integridad física e inclusive la vida de las personas.

En este sentido me interesa anotar, que el hecho de que algunos medicamentos sean recetados por profesionales del arte de curar, la realidad en el Paraguay es otra, pues los laboratorios y farmacias en especial, están más interesadas en incrementar sus patrimonios que en la salud de las personas y con ese fin venden medicamentos sin llevar control sobre las recetas o indicaciones

médicas. Igualmente no hay que olvidar la práctica común de la automedicación (ampliamente difundida en nuestro medio), que consiste en medicarse con un producto farmacéutico sin consultar con un médico, poniendo en riesgo la salud, y más aún si existen productos cuyas marcas sean muy parecidas o similares, pues se podrían estar ingiriendo un producto pensando en otro. De acuerdo a las descripciones realizadas corresponde determinar que tratándose de productos fármacos de uso humano por un lado y productos herbicidas (productos sanitarios para matar plantas indeseadas) el criterio comparativo aplicable al cotejo debe ser riguroso, debido a la peligrosa implicancia que tendría la coexistencia en el mercado de un medicamento y un herbicida, y su eventual consumo por inadvertencia. Por ende la sola comercialización de ambos productos en diferentes lugares de expendio no determina como decisivo para una eventual diferenciación marcaría que posibilite la coexistencia pacífica entre ambas marcas.

Descartada la tesis individualizadora de comercialización de productos en diferentes lugares, corresponde estudiar el cotejo marcario desde el campo fonético, gráfico, valorando los signos en su totalidad, sin artificiales desmembraciones (salvo caso, en el análisis pormenorizado posterior tendiente a corroborar una sensación espontánea o pre reflexiva), procurando el juzgador comprobar si en un cercamiento fresco y desprevenido a las marcas la percepción de una le ocasiona el recuerdo de la otra y de tal modo produce la llamada "similitud confusionista".

Este parentesco o similitud se da, en general, cuando los signos presentan más semejanzas que diferencias, como bien lo puso de resalto hace más de cincuenta años Breuer Moreno: "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintivos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos" ("Tratado de marcas", Edic. 1946, Pág. 358); criterio que es compartido por Otamendi, Jorge (ver "Derecho de marcas" Segunda Edición, Pág. 196).

Apuntados estos principio, paso al estudio del tema de la confundibilidad o no de las designaciones en pugna, sin olvidar las

circunstancias específicas del caso y el desenvolvimiento del conflicto en la clase 5, reitero, que se justifica ante 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.

Pues bien, en el campo gráfico es perceptible sin demasiado esfuerzo la similitud entre Callistol y Callisto, porque la visualización de esos conjuntos revela las coincidencias en la parte inicial de cada vocablo y la proyección de las terminaciones es débil por tratarse solamente de la letra "L".

Lo propio ocurre en la órbita de la comparación eufónica, fonética o sonora (como prefiera denominárselo).

Situados en este campo resulta altamente confundible las palabras "Callisto" y "Callistol", y esto es así, porque la diferencia en la pronunciación provocada en la última sílaba (la letra "L") no cumple una diferencia notoria capaz de enervar una confundibilidad manifiesta, en otras palabras el mismo comporta un elemento débil desde el punto de vista distintivo. Si bien forma parte de la marca el mismo no constituye el ingrediente caracterizante ni el preponderante.

Por ende la sola diferenciación de la última letra "L", da como resultado natural un gran parecido entre las marcas en conflicto, lo que me convezco que en el caso en particular, pesan más las semejanzas que las diferencias.

En cuanto al agravio del recurrente donde manifiesta que el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, se ha apartado del criterio jurisprudencial, conforme al Acuerdo y Sentencia N° 210 del 28 de julio de 1.998, (citado por el apelante), en dicho pronunciamiento se juzgó la confundibilidad existente entre las marcas "Piobron" y "Polibron" conforme a los siguientes términos: *"...pasando a auscultar las marcas en conflicto que son como reitero PRIOBRON Y POLIBRON, y poniéndome en el papel antes mencionado, debo señalar que a mi parecer ambas marcas son confundibles, aun cuando las mismas contengan la*

*partícula de uso común “BRON”. Ello es así porque entre las nombradas marcas existe lo que se denomina confusión visual, provocada por la semejante disposición de las consonantes. Esto significa que se da una coincidencia de letras de los conjuntos en pugna. Pero lo más importante en mi opinión es la confusión ideológica que ambas marcas pueden provocar en el público, por la similitud conceptual de las palabras. Es la representación o evocación de una misma cosa provocada por la similitud antes señalada, lo que en mi concepto impide al consumidor distinguir una marca de otra. Por ello, cuando el recuerdo es el mismo, por el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable. Esta inmediata evocación de la cosa es la que puede producir confusión...Tratándose las marcas en pugna de productos farmacéuticos, se ha vuelto a los criterios tradicionales marcarios que juzgan la posibilidad de confusión en el momento de la compra, que es lo que marcariamente interesa, criterio justamente que he tenido en cuenta al producto de emitir esta opinión, pues con relación a dichos productos se debe exigir una razonable diferenciación de las designaciones, por las consecuencias que puede acarrear las confusiones en dicho ámbito...”.*

Teniendo en cuenta los fundamentos vertidos en la citada jurisprudencia del mismo resulta claro que el cotejo marcario se ha realizado a partir de la confusión visual y la similitud conceptual existente entre ambas marcas. La cuestión analizada sobre si las marcas deben ser distinguibles al momento de la compra o al momento de su consumo, como parámetro a fin de determinar la confundibilidad de los mismos, resulta de entera competencia del Juez, conforme a la ortodoxia interpretativa en materia marcaria la que se determina a través de la colocación del Juez dentro del papel del público consumidor.

El Profesor Jorge Otamendi, en su libro “Derecho de Marcas” enseña lo siguiente: “La confundibilidad es a veces muy fácil de determinar: En cambio en muchas ocasiones, donde los parecidos no son tan evidentes, la cuestión es difícil. Con el correr de los años y tratar seguramente, aunque nunca se lo ha dicho, de quitarle a este juicio el carácter subjetivo al menos en un grado mínimo, la jurisprudencia ha ido elaborando pautas o reglas. Estas no sólo señalan cómo debe efectuarse el cotejo marcario, sino que marcan cuál debe ser la interpretación del Juez ante ciertos hechos...el Juez debe obligatoriamente colocarse en el papel del

*público consumidor para determinar si hay posibilidad de confusión. Si bien la decisión encierra una valoración altamente objetiva, el juzgador, más que preguntarse si él personalmente se confundiría, debe preguntarse si el público consumidor ha de confundirse...dado que es al consumidor a quien se le atribuirá la posibilidad de confusión es imperativo que el Juzgador conozca quien será el consumidor y así saber cuál será su reacción frente a las marcas en cuestión. Por ello se ha dicho que a los fines de resolver la confundibilidad marcaría, es de fundamental importancia establecer qué clase de público resultará comprador de los artículos protegidos por las marcas en conflicto...por lo general la clase del público estará condicionada por la clase producto que va a adquirir. Como bien lo indica su nombre, los artículos de consumo masivo serán adquiridos por toda clase de público. En cambio un reactor atómico o una máquina para uso industrial sólo serán adquiridos por un grupo selecto que analizará con cuidado todo lo relativo a su compra, incluyendo las marcas y origen del producto...” (Jorge Otamendi, “Derecho de Marcas”, Segunda Edición, Abeledo Perrot, págs. 199, 201, 202, año 1995).*

La Ley de Marcas en su artículo 2º inc. 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...” en concordancia con el 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...” Considero, como que en el presente caso se dan estos presupuestos.

En cuanto a las costas debemos remitirnos, al principio general, estatuido en el artículo 192 del Código Procesal Civil, que

dice: “La parte vencida en juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria aún cuando esta no lo hubiera solicitado”, y el artículo 193 que establece la exención a esta regla, al preceptuar: “El juez podrá eximir total o parcialmente de las costas al litigante vencido, siempre que encontrare razones para ello, expresándolas en su pronunciamiento bajo pena de nulidad”.

El principio general que rige la materia, es que las costas son a cargo del vencido, por el hecho objetivo de la derrota. No obstante, la consagración de este principio, el Juez podrá eximir al vencido de la aplicación de las costas, en todo o en parte, cuando exista mérito para ello.

La ley de forma no contiene una enumeración de las circunstancias que el órgano judicial debe tener en cuenta para exonerar las costas, salvo el caso del vencimiento recíproco y allanamiento. No obstante, la doctrina y la jurisprudencia consideran como causales de exoneración las siguientes: razón fundada para litigar, ley nueva o modificada, controversias o cuestiones dudosas de derecho u obligación jurídica de someter la cuestión a la decisión judicial.

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, no encuentro razón suficiente que encuadre con la cuestión traída a estudio que amerite que las costas sean impuestas en el orden causado, pues del análisis realizado, resulta que no hallan configuradas ninguna de las premisas expuestas en el párrafo anterior, que haga viable esa posibilidad, consecuentemente, no cabe otra posibilidad que imponer las costas a la parte perdedora. En cuanto a las costas en esta instancia, igualmente corresponde imponerlas a la parte vencida por el hecho objetivo de la derrota. Es mi voto.

Por las razones expuestas precedentemente, estimo que el fallo apelado debe ser confirmado. Es mi voto.

A su turno, el Señor Ministro TORRES KIRMSER manifiesta que se adhiere al voto del Ministro preopinante y agrega: Que la Ley

N° 1294/98, en su Art. 2°, inc. f), establece, que no se podrán registrarse como marcas: *“Los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismo productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o asociación con esa marca”.* (Sic).

En la norma legal transcrita precedentemente se 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.

Que, de la constancia de autos surge que entre la marca registrada “CALLISTOL” y la solicitada “CALLISTO”, existe mucha semejanza gráfica y fonética, diferenciando a ambos solo la última letra “L”, lo cual hace confundible a ambos.

Igualmente, debemos mencionar que la actora tiene registrada la marca “CALLISTOL”, no solo para productos farmacéuticos, sino para todos los productos de la Clase N° 5 (fs.6/7), que incluyen los productos herbicidas, que son justamente los productos que la firma SYNGENTA LIMITED pretende comercializar, lo cual, puede crear confusión en el consumidor final, si se atiende que estos productos serán ofrecidos en los mismos lugares de ventas.

Por las consideraciones vertidas, el Acuerdo y Sentencia N° 103 de fecha 20 de diciembre de 2004, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, debe ser confirmado, con costas a la perdidosa. Es mi voto.

A sus turnos, el Señor Ministro BAJAC ALBERTINI manifiesta que se adhiere al voto de la Señora Ministra Preopinante por sus mismos fundamentos

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante mí, que certifico, quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue:



Ministros: Alicia Pucheta de Correa, Raúl Torres Kirmser, Miguel Oscar Bajac.

Ante mí: Karina Penoni de Bellasai, Secretaria Judicial.

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 489**

Asunción, 22 de Octubre de 2.010

**VISTO:** Los méritos del Acuerdo que antecede, la;

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL**

**RESUELVE:**

1. **DESESTIMAR** el recurso de nulidad.
2. **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 103 de fecha 20 de diciembre de 2.004, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, en todos sus puntos.
3. **IMPONER** las costas a la perdidosa.
4. **ANOTAR, REGISTRAR Y REMITIR.**

Ministros: Alicia Pucheta de Correa, Raúl Torres Kirmser, Miguel Oscar Bajac.

Ante mí: Karina Penoni de Bellasai, Secretaria Judicial.

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 683 del 29 de Diciembre de 2010.**

***BERAFEN, Clase 5 (registro, base de la oposición) vs. BETAFEM,  
Clase 5 (solicitud de registro de marca).***

**MARCAS DE FÁBRICA. Productos de la clase 5. Productos farmacéuticos. Criterio estricto.**

*Cuando se trata del registro de productos farmacéuticos, el cotejo marcario debe ser más riguroso, teniendo en cuenta, que 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 sean diferenciados a simple vista, sin detenerse a hacerse un análisis minucioso de ellos, procede la revocación de la resolución del Tribunal de Cuentas que no hizo lugar a la demanda contencioso administrativa incoada contra las resoluciones administrativas que hicieron lugar a la oposición planteada.*

**HARRISON Y CIA. S.A. C/ RESOLUCIÓN N° 795 DEL 27 DE AGOSTO DE 2002 DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEPENDIENTE DEL M.I.C. Y C/ LA RESOLUCIÓN N° 413 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2004 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 683**

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veintinueve días, del mes de diciembre del año dos mil diez, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, los Señores Ministros de la Sala Penal, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y MIGUEL OSCARBAJAC, este último integra la Sala Penal ante la falta de un ministro, por ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "HARRISON Y CIA. S.A. C/ RES. N° 795 DEL 27-VIII-02 DIC. POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS

LITIGIOSOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEPENDIENTE DEL M.I.C. Y C/ LA RES. N° 413 DEL 18-X-04 DIC. POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.”, a fin de resolver el recurso de apelación y nulidad, interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 106 dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal 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 para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, BLANCO Y BAJAC.

**A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA**, la Señora Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, dijo: El apelante no fundamentó el Recurso de Nulidad. Por lo demás, de la sentencia recurrida no se observan vicios o defectos procesales que ameriten la declaración de oficio de la nulidad de conformidad a lo establecido en los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. Corresponde en consecuencia desestimar el Recurso de Nulidad. Es mi voto.

A sus turnos, los Señores Ministros Wildo Rienzi Galeano y Sindulfo Blanco, manifestaron que se adhieren al voto que antecede por sus mismos fundamentos.

**A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA**, la Señora Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, prosiguió diciendo: El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 106 de fecha 21 de noviembre de 2.005, resolvió: *“No hacer lugar a la demanda contenciosa administrativa, deducida por la firma “Harrison y Cía.*

*S.A. contra la Resolución N° 795 de fecha 27/VIII/2.002 dictada por la Secretaria de Asuntos Litigiosos y la Resolución N° 413 de fecha 18/X/2.004 dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial...Confirmar la Resolución N° 795 de fecha 27/VIII/2002 dictada por la Secretaria de Asuntos Litigiosos y la Resolución N° 413 de fecha 18/X/2004 dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial. Imponer las costas, a la perdidosa..."*

Contra la referida sentencia se agravia la Abogada María Celia Villagra Marsal, en representación de la firma Dallas S.A., fundamentando en los siguientes términos; *"...Aunque no esté manifestado en forma explícita en la sentencia, se quiso indicar que si BETAVEL, BETAFERON, BETAPEN y BERAFEN coexisten pacíficamente en clase 05, BETAFEM también podrá hacerlo con todas ellas... (sic.) Si BETAVEL, BETAFERON, BETAPEN y BERAFEN coexisten es porque, además de coincidir con la raíz BETA/BERA, se distinguen suficientemente por medio de sus respectivas desinencias: VEL, FERON, PEN y FEN... (Sic.) En este conflicto, las grandes similitudes se dan tanto en los radicales como en las terminaciones. Es cierto, como afirma el fallo, "el prefijo BETA, de la solicitada difiere del prefijo BERA, de la registrada y que "terminación FEN no es igual a FEM"... (sic.) Lo que ocurre es que son muy parecidos, a tal punto que se los puede identificar fácilmente... (Sic.) El riesgo de confusión, en caso de coexistencia de la marca BERAFEN y BETAFEM, es peligroso, ya que respectivamente, uno se trata de un relajante muscular y el otro, de hormona femenina... (sic.) Mi parte se agravia también del hecho de que se le hayan impuesto las costas..."*

A fojas 196 el Abogado Ramón Rodríguez, en representación del Ministerio de Industria y Comercio, contesta el traslado corrido por providencia de fecha 20 de noviembre de 2.006. Dice; *"...El Acuerdo y Sentencia N° 106 de fecha 21 de noviembre de 2.005 dictada por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, hoy impugnada, se ajusta estrictamente a derecho pues se basa que entrando a analizar los extremos alegados resulta evidente que los actos de carácter administrativos realizado por el Ministerio de Industria y Comercio específicamente las Resoluciones N° 795 de fecha 27 de agosto de 2.002 dictada por la Secretaria de Asuntos Litigiosos y la N° 413 de fecha 18 de octubre de 2.004 dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, se ajustan a un estricto legalismo, pues, ya que las mismas se prueban con fundamentos legales..."*

A fojas 198/202, el Abogado Hugo Berkemeyer contesta el traslado, corridole por providencia de fecha 20 de noviembre de 2.006, en los siguientes términos; “...En primer lugar, y de manera enfática solicito a V.V.E.E., la confirmación de todos los apartados del Acuerdo y Sentencia N° 106 de fecha 21 de noviembre de 2.005... (Sic.) Por supuesto que si BETAVEL, BETAFERON, BETAPEN y BERAFEN coexisten pacíficamente en la clase 05, BETAFEM también podrá hacerlo con todas ellas...Entre la marca BETAFEN y BERAFEN existen muchas más similitudes que entre BETAFEM y BERAFEN, y sin embargo están coexistiendo en el mercado sin ningún problema...Es preciso aclarar que en ciertos casos existen medicamentos donde la confusión no existe debido a que son utilizados para dolencias tan diversas y entregados por personas especializadas que no hay posibilidad de confusión. Esto ocurre en el caso de autos. Un anti inflamatorio no se confunde con una hormona femenina. Cada medicamento trae inscripto su característica debajo del nombre, por ejemplo si es anti inflamatorio, si es anti febril, anti micótico, o la droga que contiene con sus mg. Las hormonas femeninas son prescriptas por ginecólogos y dispensados por farmacéuticos. No se encuentran en despensas, supermercados u otros locales donde el consumidor común toma el producto...Es innegable que el prefijo BETA, de la solicitada, difiere del prefijo BERA, de la registrada y que “la terminación FEN no es igual a FEM”...Los fallos mencionados resolvieron casos distintos...Las circunstancias fueron diferentes por lo que el resultado fue diferente...Las costas en este caso deben ser impuestas a la perdidosa debido a que la acción presentada por la adversa ha obligado a mi parte a intervenir con las consecuencias que ello implica...”

El A-quo como fundamento de fallo expuso: “...De las constancias de autos, podemos determinar que, las marcas BETAVEL, BETAFERON, BETAPEN, y BERAFEN se encuentran en la actualidad coexistiendo pacíficamente. Por otra parte, la examinadora de fondo en su informe constata que no aparece antecedente alguno a la marca en cuestión. Procediendo asimismo a un análisis de las marcas en conflicto tenemos que el prefijo BETA de la marca solicitada difiere del prefijo BERA de la registrada. Asimismo, la terminación FEN no es igual a FEM por lo que concluimos que no puede vedarse el registro a la marca solicitada. La impresión de conjunto también es diferente, es decir, ambas marcas son claramente distinguibles. Este hecho se ve acentuado con el hecho de que la marca solicitada ha

*limitado su solicitud exclusivamente a "preparaciones farmacéuticas hormonales femeninas..."*

Que entrando a examinar si las marcas en litigio se prestan o no a confusión, debo señalar como ya fue reiterado en numerosos 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 así acento en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna. En ese sentido respondemos a la inquisitoria de si cabe o no posibilidad de confusión entre las mismas.

Que auscultando los diversos argumentos expuestos en este juicio, debemos colocarnos en el papel del público consumidor, como lo aconseja la ortodoxia interpretativa para estos casos, a fin de determinar la confundibilidad o no de las marcas en conflicto que son "BERAFEN" (registrada) y "BETA FEM" (solicitada).

Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de signos marcarios para determinar su eventual similitud confusionista son el gráfico, fonético e ideológico. Es regla jurisprudencial que basta que la posibilidad de confusión se plantee en cualquiera de los tres campos para que el registro solicitado no sea admitido.

En ese sentido debemos previamente analizar el aspecto ortográfico de ambas marcas, y así tenemos que las mismas se hallan compuestas por siete (7) letras, y que la marca registrada se halla compuesta de la raíz BERA, y desinencia FEN, en tanto, la marca solicitada tiene como raíz la sílaba BETA, y como desinencia FEM, de las cuales las únicas variables en su conjunto son las letras R y M, lo que da una cierta similitud confusionista imposible de evitar. Por aplicación de 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 no se verifican ninguna de estas condiciones.

Además, entre las marcas nombradas existe lo que se denomina confusión visual, provocada por la semejante disposición de las consonantes y vocales. Esto significa que hay una coincidencia de letras de los conjuntos en pugna. Pero lo más importante a mi parecer radica en la confusión fonética, que las marcas puedan generar en el público consumidor, por la similitud audio fónica de las palabras. En su conjunto surge que BERAFEN y BETAFEM, tienen una pronunciación muy similar, ya que el único elemento diferenciador relevante constituye la letra T, por lo que cabe afirmar que en caso que si las mismas coexistieran en el mercado se produciría lo que doctrinariamente se denomina confusión auditiva, pues la pronunciación de las palabras que componen dicha marcas tiene una fonética similar.

La Corte Suprema de Justicia en diversos fallos expreso que en cuanto a los productos farmacéuticos el cotejo marcario debe ser más riguroso, teniendo en cuenta, que 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 sean diferenciados a simple vista, sin detenerse a hacerse un análisis minucioso de ellos. En el caso que estamos estudiando, la marca solicitada carece de los requisitos indispensables de novedad y originalidad, por demostrarse claramente una semejante disposición de los elementos en conjunto.

Como apoyo doctrinario traigo a colación lo expuesto por Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Segunda Edición, Pág. 206. *“LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Merece un tratamiento especial la cuestión del cotejo de marcas que distinguen los productos farmacéuticos...Que lo más adecuado es no ir más allá, con relación a los productos medicinales, de exigir una razonable diferenciación de las designaciones, para determinar lo cual el juzgador deberá aplicar las tradicionales pautas sentadas por el Tribunal respecto a la generalidad de las*

*categorías del Nomenclador oficial...El derecho judicial que sugiero tiende al igual que el esfuerzo desarrollado por la ciencia médica a que quién deba tomar un medicamento adquiera verdadera conciencia del peligro que corre si lo hace por su sola cuenta. Para esto debe saber que los anaqueles de las farmacias están llenos de específicos contenidos en envases similares o con denominaciones parecidas, así lo que corresponde es que no compre el remedio sobre la base de un vago dato que le han dado o de un difuso recuerdo que le queda de alguno que cierta vez tomo. Si los jueces estimuláramos la confianza de esa persona en el sentido de que las similitudes son inexistentes, habríamos contribuido sin desearlo, a afianzar una actitud moderna que la medicina moderna intenta combatir..."*

El Artículo 15 de la ley N° 1.294/98 dice: "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".

Por lo expuesto, los puntos 1 y 2 de la parte resolutive del Acuerdo y Sentencia N° 106 de fecha 21 de noviembre de 2005, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, deben ser revocados. En cuanto al 3 punto, considero que el mismo debe ser revocado, debiendo imponerse las costas en el orden causado, por tratarse de una cuestión opinable desde todo punto de vista, además de requerir de interpretación legal y doctrinaria. Es mi voto.

A sus turnos los Señores Ministros Sindulfo Blanco y Miguel Oscar Bajac manifestaron que se adhieren al voto que antecede por sus 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° 683**

**VISTOS:** Los méritos del acuerdo que anteceden, la

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL**

**RESUELVE:**

1. **DESESTIMAR** el recurso de nulidad.
2. **REVOCAR** en todos sus términos el Acuerdo y Sentencia N° 106 de fecha 21 de noviembre de 2005, de conformidad a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.
3. **IMPONER LAS COSTAS**, en el orden causado.
4. **ANOTESE Y NOTIFIQUESE.**

Ministros: Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Sindulfo Blanco, Miguel Oscar Bajac.

Ante mí: Karina Penoni de Bellassai, Secretaria Judicial

**ACUERDOS Y SENTENCIAS  
AÑO 2011**

2011



**ACUERDO Y SENTENCIA N° 83 del 10 de marzo de 2011.**

**DELPHIA”, Clase 7 (registro, base de la oposición) vs. DELPHI,  
Clase 7 (solicitud de registro de marca).**

**MARCAS DE FÁBRICA. Confundibilidad de marcas.**

*Cabe revocar el Acuerdo y Sentencia dictado por el Tribunal de Cuentas que hizo lugar a la demanda y ordeno la prosecución del registro de la marca solicitada, ya que entre las marcas DELPHIA y DELPHI, la única variación consiste en la última letra (A) de la marca registrada, teniendo presente que dicha variación no resulta suficiente para excluir la posibilidad la confusión entre las mismas en cuanto al aspecto ortográfico.*

**MARCAS DE FÁBRICA. Confundibilidad.**

*Cabe confirmar lo resuelto en sede administrativa puesto que 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.*

**DELPHI TECHNOLOGIES INC. C/ RESOLUCIÓN N° 430 DEL 14 DE MAYO DE 2004, DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCIÓN N° 602 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2004, DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 83**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diez días del mes de marzo del año dos mil once, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Señores Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y RAÚL TORRES KIRMSER, quien integra esta Sala por falta de un Ministro por ante mí el secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: “DELPHI TECHNOLOGIES INC. C/ RES. N°

430 DEL 14/MAYO/04, DICT. POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RES. N° 602 DEL 31/DIC/04, DICT. POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL” a fin de resolver el Recurso de Apelación y Nulidad interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 60 de fecha 17 de julio de 2.007, dictada por el Tribunal de Cuentas, Segundo Sala.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la 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 votación dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, BLANCO Y TORRES KIRMSER.

**A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA**, la Señora Ministra Alicia Pucheta de Correa, dijo: El recurrente no fundamentó expresamente el Recurso de Nulidad contra la citada resolución por lo que se lo tiene por abdicado del mismo. Por otra parte del estudio oficioso del mismo podemos notar que del fallo recurrido no se observan vicios o defectos que ameriten su declaración de oficio en los términos autorizados por los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil, por tanto corresponde desestimarlos.

A sus turnos, los Señores Ministros Sindulfo Blanco y Raúl Torres Kirmsers, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.

**A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA**, la Señora Ministra Alicia Pucheta de Correa, prosiguió diciendo: El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 60 de fecha 17 de julio de 2.007, resolvió hacer lugar a la demanda contencioso administrativa promovida por la firma Delphi Technologies Inc.

contra la Resolución N° 430 de fecha 14 de mayo de 2.004 dictada por la Jefa de Secretaria de Asuntos Litigiosos y la Resolución N° 602 de fecha 31 de diciembre de 2.004 dictado por el Director de la Propiedad Industrial, y en consecuencia revocar las citadas resoluciones. Imponer las costas a la perdidosa

Contra el fallo del Tribunal Inferior, se alza el demandado en los términos del escrito obrante a fojas 268/271, en dicho contexto alega que el hecho que la parte actora haya obtenido el registro de la marca DELPHI para las clases 6, 9, 11, 12, 37, 41 y 42 carece de relevancia alguna para que se le conceda el registro a la citada marca en la nomenclatura internacional 7, puesto que la marca DELPHIA ya se encuentra registrada en la misma. Asevera que entre la clase 7 y las clases 6, 9, 11, 12, 37, 41 y 42 no existen afinidad alguna. Expresa que entre las marcas DELPHIA y DELPHI existen evidentes similitudes de orden ortográfico y fonético que imposibilitan la coexistencia pacífica entre las mimas.

Que, a fojas 1158/161, el representante convencional de la parte actora, Abogado Hugo Berkemeyer, solicita que la resolución recurrida sea confirmada.

El A-quo fundo su fallo en los siguientes términos: *“La empresa norteamericana DELPHI TECHNOLOGIES inc. ha demostrado en autos ser titular de numerosos registros extranjeros (inclusive en la clase 7) de la marca DELPHI, ya que si bien los registros figuran a nombre de General Motors Corporation ha quedado probado el desmembramiento a Delphi Technologies Inc. (fs. 159/163)...La empresa norteamericana DELPHI TECHNOLOGIES Inc., ya tiene registrada en nuestro país la marca DELPHI en 7 clases diferentes (9 registros), por lo que se ha dado en el pasado la coexistencia pacífica de las marcas en conflicto...Finalmente si la demanda ha sustentado su oposición en la “confundibilidad” de las marcas DELPHI (solicitada), con su marca DELPHIA (registrada) en la clase 7, no se ha opuesto al registro de la misma marca (DELPHI) en las clases 6, 9, 12, 37, 42, 11 y 41, lo cual corrobora la coexistencia de las mismas sin producirse la confusión...”*

Entrando a auscultar el fondo de la cuestión, corresponde determinar si existe confusión entre las marcas “DELPHIA” y “DELPHI” para la misma clase 7.

La primera pregunta que nos hacemos, es que si del cotejo entre las marcas confrontadas las mismas generan confusión, teniendo presente la premisa de tratarse de productos de la misma clase (ingenios para motores, que no sean para vehículos terrestres).

Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de signos marcarios para determinar su eventual similitud confusionista son el grafico, fonético e ideológico. Es regla jurisprudencial que basta que la posibilidad de confusión se plantee en cualquiera de los tres campos para que el registro solicitado no sea admitido.

En cuanto al aspecto ortográfico, tenemos que entre las marcas DELPHIA y DELPHI, la única variación consiste en la última letra (A) de la marca registrada, teniendo presente que dicha variación no resulta suficiente para excluir la posibilidad la confusión entre las mismas en cuanto al aspecto ortográfico.

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.

Dentro del campo fonético, las marcas en pugna pueden generar posibilidad de confusión, ya que en su conjunto DELPHIA y DELPHI, tienen una pronunciación muy similar, debido a los elementos diferenciadores existente entre ambos generados por la letra “A”, por lo que cabe en afirmar que en el caso de autos, existe lo que doctrinariamente se denomina confusión auditiva, pues de la pronunciación de las palabras resulta una fonética semejante.

Teniendo en cuenta que entre las marcas “DELPHIA” (registrada) y “DELPHI” (solicitada) existen evidentes similitudes de orden ortográfico y fonético, la misma, podría ocasionar una eventual confusión marcaría, motivo suficiente para el rechazo del registro de la marca solicitada.

Ahora bien, en cuanto a la coexistencia pacífica entre las mismas, por la inscripción de la marca DELPHI en las clases 6, 9, 11, 12, 37, 41 y 42, resulta insuficiente, por si solo para evitar la eventual confundibilidad que pueda acarreararse entre ambas marcas, salvo que dicha coexistencia se dé entre las mismas clases o que exista una gran afinidad entre estos.

Por las razones expuestas, voto por la revocación del Acuerdo y Sentencia apelado, con la imposición de las costas en el orden causado, pues existió razón suficiente para litigar del Abogado Hugo Berkemeyer, por tratarse de una cuestión opinable.

A sus turnos, los Señores Sindulfo Blanco y Raúl Torres Kirmser, 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 de que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

Ministros: Alicia Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Raúl Torres Kirmser

Ante mí: Norma Esther Domínguez Vallejos, Secretaria Judicial



**ACUERDO Y SENTENCIA N° 83**

Asunción, 10 de Marzo de 2011

**LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL**

**R E S U E L V E:**

- 1. DESESTIMAR** el recurso de nulidad.
- 2. REVOCAR** el Acuerdo y Sentencia N° 60 de fecha 17 de julio de 2.007, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, y en consecuencia confirmar las resoluciones administrativas impugnadas.
- 3. IMPONER** las costas en el orden causado.
- 4. ANOTAR**, registrar y notificar.

Ministros: Alicia Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Raúl Torres Kirmsier

Ante mí: Norma Esther Domínguez Vallejos, Secretaria Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 87 del 4 de Marzo de 2011.**

***SELTON, Clase 5 (registro base de la oposición) vs. ZELON, Clase 5 (solicitud de registro de marca).***

***MARCAS DE FÁBRICA. Confundibilidad de marcas. Criterio estricto.***

*Procede la confirmación de la resolución del Tribunal de Cuentas que no hizo lugar a la demanda e hizo lugar a la oposición planteada, en virtud al criterio minucioso, protector, no solamente del público consumidor, sino de la exclusividad de los derechos adquiridos por la marca registrada y, por la confusión en conjunto a considerarse según doctrina marcaria imperante”*

***MARCAS DE FÁBRICA. Productos Farmacéuticos. Criterio estricto.***

*Procede la confirmación de la resolución administrativa puesto que el derecho Marcario al ser un derecho eminentemente tuitivo, lo que busca es evitar 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 claramente distinguibles. (Voto de la Ministra Alicia Pucheta de Correa, que se adhiere al preopinante, por su propio fundamento)*

***MARCAS DE FÁBRICA. Protección de la marca. Confusión***

*La pretensión de la protección de los clientes consumidores para que no se 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 (Voto de la Ministra Alicia Pucheta de Correa, que se adhiere al preopinante, por su propio fundamento)*

***MARCAS 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 seleccionarlos medicamentos, el mismo podría incurrir en un error*

*involuntario al confundir una marca con otra si las mismas son parecidas o similares. (Voto de la Ministra Alicia Pucheta de Correa, que se adhiere al preopinante, por su propio fundamento)*

**MARCAS DE FÁBRICA. Productos Farmacéuticos. Criterio estricto.**

*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 el 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. (Voto de la Ministra Alicia Pucheta de Correa, que se adhiere al preopinante, por su propio fundamento)*

**DAICHII SANKYO COMPANY LIMITED C/ RESOLUCIÓN N° 1436 DEL 27 DE SETIEMBRE DE 1999, DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCIÓN N° 367 DEL 23 DE AGOSTO DE 2007 DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 87**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los Catorce días, del mes de Marzo del año dos mil once, 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, bajo la presidencia del primero de los nombrados, por Ante mí, la Secretaria autorizante se trajo a estudio el Expediente intitulado: “DAICHII SANKYO COMPANY LIMITED C/ RES. N° 1436 DEL 27/09/99, DICT. POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RES. N° 367 DEL 23/08/07 DICT. POR LA DIRECCION 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° 37 con fecha 30 de marzo de 2009, 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 PLANTEADA,** EL SEÑOR MINISTRO BLANCO dijo: La recurrente ha desistido expresamente del 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. En consecuencia corresponde desestimar este recurso. ES MI VOTO.

A SUS TURNOS, LOS MINISTROS ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUIS BENITEZ RIERA expresaron que se adhieren al voto del Ministro preopinante Sindulfo Blanco por los mismos términos y fundamentos.

**A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA,** EL MINISTRO SINDULFO BLANCO dijo: El presente juicio fue promovido por La Abog. Denise Módica en representación de Daichii Sankyo Company Limited contra la Resolución N° 1436 del 27/09/99, Dictado por la SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS y Resolución N° 367 del 23/08/07 dictado por la DIRECCION DELA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Por Acuerdo y Sentencia N° 37 del 30 de marzo de 2009, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: “1.- NO HACER LUGAR a la presente demanda contencioso administrativa deducida por la firma: DAICHII SANKYO COMPANY LIMITED C/ la RES. N° 1436 DEL 27 DE SETIEMBRE DE 1999 DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RES. N° 367 DEL 23 DE AGOSTO DE 2007 DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, de conformidad al exordio de la presente resolución; 2.-CONFIRMAR la Res. N° 1436 del 27 de septiembre de 1999 Dictado por la Secretaría de Asuntos Litigiosos y Res N° 367 del 23 de agosto del 2007 Dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial; 3.- IMPONER LAS COSTAS, a la perdedora; 4.- NOTIFIQUESE, regístrese y remítase copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia” (fs. 180/183).

Contra dicho Acuerdo y Sentencia, expresa agravios la Abog. Denise Módica, representante de la firma DAICHII SANKYO COMPANY LIMITED, alegando: sucintamente que el fundamento de la resolución impugnada está dada en la misma expresión del miembro del Tribunal de Cuentas, 2ª Sala que actuó de preopinante al expresar que la razón de ser de una marca está en poder excluirá otras en el uso, “cuando *estas sean confundibles*”; que se debe evitar la confusión y que las marcas no deben ser claramente inconfundibles sino deben ser claramente distinguibles, poniendo énfasis en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna”.

Prosigue el manifiesto, en que: las marcas de productos farmacéuticos deben ser fácilmente distinguibles sin necesidad de observaciones minuciosas. El magistrado referido no relacionó esos criterios con el caso concreto de autos, es decir no fundamentó porque “las marcas en pugna son confundibles”. Sólo se ha limitado a exponer el derecho, pero no lo ha aplicado a los hechos; no ha realizado lo que en doctrina se conoce como subsunción, que consiste en “el enlace lógico de una situación particular, específica y concreta, con la previsión abstracta, genérica e hipotética contenida en la Ley” (COUTURE Eduardo, Fundamentos del Derecho Civil, pág.285), entre la marca solicitada ZELON vs. SELTON (marca registrada), con lo que se violó el Art.15 inc.) Del C.P.C., que

establece que las resoluciones deben estar fundadas so pena de nulidad.

Expone la recurrente, las similitudes que pudieron haber tenido ZELON (medicamento) y SELTON (medicamento), ambas pertenecientes a la clase 5, destruidas por la presencia de la "T" central en la marca de la adversa, que forma parte de la sílaba "TON". La acentuación de las marcas involucradas, es otro motivo que aleja las posibilidades de confusión, debido a una inclinación natural de pronunciarse ZELÓN como si fuera palabra aguda, con acento en la última silaba, así como pronunciar SÉLTON como una palabra llana en la penúltima sílaba.

Termina solicitando, revocar el Acuerdo y Sentencia N° 37, del 30 de marzo de 2009, dictados por el Tribunal de Cuentas-Segunda Sala, en todas sus partes y disponiendo, en consecuencia, la prosecución de trámites para el registro de la solicitud N° 11.928/98 de la marca ZELON, de clase 05, depositada por la firma Daichi Seeiyaku Kabukishi Kaisha, en la actualidad Daichii Sankyo Company Limited (in extenso a fs. 189/191).

Del mismo modo, se presentan los representantes del ámbito público, los Abogados Jorge Barboza Franco y Ramón Rodríguez, aduciendo que la recurrente pretende confundir a esta instancia con extremos sofistas. Según los mismos las marcas en pugna ZELON vs. SELTON tienen semejanzas tales que no permiten coexistir en el mercado, confundibles para el consumidor atendiendo una comparación en conjunto; que este constituye el criterio constante en materia marcaria. Ellos alegan que la Dirección de la Propiedad Industrial ha obrado acertadamente al rechazar la solicitud del Registro de la marca ZELON, pues al cotejar con la marca registrada SELTON existen semejanzas que hacen que ambas no puedan coexistir. Asimismo el Acuerdo y Sentencia recurrido contiene fundamentos sólidos y consistentes teniendo como base el cotejo de los signos marcarios. Por último, se remiten íntegramente a los fundamentos de la resolución recurrida; (fs. 201/203).

Interviene el Abogado Hugo Berkemeyer, por la firma CLOROX ARGENTINA en su carácter de coadyuvante (fs.204/207), que entre otras expresiones, refuta los argumentos de la recurrente alegando que en la resolución recurrida se hace un análisis efectivo y claro de la necesaria diferenciación que debe existir entre las marcas de la clase 5 que corresponde a medicamentos, el cual debe ser minucioso y protector del público consumidor. Continúa refutando y hace alusión al proceso de subsunción al analizar la certeza de la confusión que puede haber entre el público consumidor y la lesión de los derechos de exclusiva, adquiridos por la marca registrada SELTON. Asimismo se ha probado el derecho con el certificado de registro y la base legal con los arts. 4 y 15 de la Ley de “Marcas” N° 1.298.

Culmina la intervención del Abogado Berkemeyer, manifestando que la marca solicitada ZELON, es nítida y sencillamente confundible con la marca registrada SELTON, ambas pertenecientes a la clase 5 y que, por constituir sus medicamentos semejanzas en conjunto, ponen en peligro la salud de los consumidores, argumento amplia y minuciosamente analizado y debatido con doctrinas y normas de la ley marcaria. En la instancia administrativa tanto en la Secretaria de Asuntos Litigiosos como en la Dirección de la Propiedad Industrial, fue rechazada la solicitud de inscripción y el mismo fue confirmado ante el Tribunal de Cuentas, 2° Sala por ACUERDO y SENTENCIAN°37 de fecha 30 de marzo de 2009.

POR TANTO, y “atendiendo al criterio minucioso, protector, no solamente del público consumidor, sino de la exclusividad de los derechos adquiridos por la marca registrada y, por la confusión en conjunto a considerarse según doctrina marcaria imperante” (COUTURE Eduardo) considero que la resolución recurrida debe ser confirmada. ES MI VOTO.

En cuanto a las costas, se imponen a la vencida, por el riesgo objetivo asumido en el evento.

**A SU TURNO LA MINISTRA ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, DIJO:** 1) En cuanto al Recurso Nulidad: me adhiero al Voto del Ministro preopinante Sindulfo Blanco por los mismos términos y fundamentos. Es mi Voto.

2) En cuanto al Recurso Apelación: La Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, prosiguió diciendo: 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°37 de fecha 30 de marzo de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Sin embargo, ante el idéntico desenlace jurisdiccional conclusivo que avalo, estimo necesario agregar las siguientes conclusiones: El Tribunal de Cuentas Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 37 de fecha 30 de marzo de 2.009 resolvió: 1.-) NO HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa, deducida por la firma: "DAICHI SANKYO COMPANY LIMITED C/ la RES.N1436 DEL 27 DE SETIEMBRE DE 1.999 DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RES.N°367 DEL 23 DE AGOSTO DE 2.007 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DELA PROPIEDAD INDUSTRIAL de conformidad al exordio de la presente Resolución.2.-) CONFIRMAR, la Res.N°1.436 del 27 de septiembre de 1999Dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos y Res.N°367 del 23 de agosto de 2.007 Dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial. 3.-) IMPONER LAS COSTAS, a la perdidosa. 4.-) NOTIFIQUESE...".

Se agravia contra el citado Acuerdo y Sentencia la Abogada Denise Módica, en su escrito obrante a fs.189/191, expresando, en apretada síntesis, que el fallo impugnado se ha limitado a exponer el derecho, pero no ha aplicado los hechos. Alegó que era necesario un cotejo razonado entre las marcas expugna a los efectos de demostrar su confundibilidad, que existen suficientes diferencias gráficas y fonéticas, que posibilitan la diferenciación entre las marcas en pugna. Concluye solicitando la revocación del Acuerdo y Sentencia recurrido.



Al contestar el traslado que le fuere corrido, los Abogados Jorge Barboza Franco y Ramón Rodríguez, en representación del Ministerio de Industria y Comercio en su escrito obrante a fs.201/203, alegaron que se pretende confundir a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, entre las marcas en pugna existen semejanzas que no permiten su coexistencia en el mercado; a la hora de comparar las marcas no se deben tomar una por una las letras que forman el vocablo, por el contrario deber ser comparadas en su conjunto porque es de esa forma que el público consumidor la encuentra en el mercado. Concluye solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido.

El Abogado Hugo T. Berkemeyer al contestar el traslado que le fuere corrido en su escrito de fs. 204/207, expresó que el Tribunal de Cuentas expone el criterio que debe emplearse en el análisis para la concesión de marcas, el cual debe ser minucioso y protector del público consumidor y realizó dicho análisis constatando que las marcas expugna son susceptibles de causar confusión al público consumidor, exponiendo a su vez el derecho que avala dicha conclusión, de forma lógica y coherente. Las marcas expugna son confundibles, la coexistencia en el mercado pondría en peligro la salud de consumidores. Concluye solicitando la confirmación desacuerdo y Sentencia recurrido

Entrando a auscultar el fondo de la cuestión planteada, debemos determinar si cabe o no la posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, SELTON (registrada) y ZELON (solicitada).

Al respecto corresponde señalar que no puedo menos que coincidir con el voto del Ministro Preopinante Sindulfo Blanco. 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.

Primeramente debemos analizar el aspecto ortográfico de ambas palabras, y así tenemos que la primera de ellas (SELTON) está compuesta por (6) seis letras y la segunda (ZELON) por (5) cinco

letras, de las cuales la raíz de la primera se encuentra compuesta por el vocablo (SEL) y su desinencia "TON", en tanto la segunda se halla compuesta por la raíz "ZE" y su desinencia por el vocablo "LON", del cotejo se desprende que los únicos elementos variables son, la letra "Z" en la raíz, y la supresión de la letra intermedia "T" por lo que existe posibilidad de cierta confusión visual.

En tanto a la parte fonética, partiendo del cotejo de las mismas surge que los radicales "SEL" y "ZE", tienen una pronunciación muy similar, ya que los elementos diferenciadores constituyen las letras "S" y "Z", irrelevantes desde el conjunto de ambas palabras, así tampoco la supresión de la letra "T", otorga una gran diferencia, por lo que cabe afirmar que los mismos no resultan suficientes para lograr una individualidad marcaria propia. Por lo tanto, soy del criterio que entre ambas palabras el elemento determinante en cuanto a la confusión existente lo constituye el "ELEMENTO FONETICO" por su similitud manifiesta.

En concordancia con lo ut supra señalado, Javier Otamendi, al ensañar sobre la "Pronunciación incorrecta" expresa cuanto sigue: *"...Se ha admitido que la letra "S" colocada al comienzo de una palabra es pronunciada como "E", que las letras "S" y "Z" no son normalmente distinguibles en el cotejo oral..."* (Pagina 167, JORGE OTAMENDI, "DERECHO DE MARCAS", Segunda Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires).

Ahora bien, las marcas expugna 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 claramente distinguibles. Con esto el objetivo constituye proteger no solo 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 adquirirán 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 ella 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, con otros que tenga un nombre similar.

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 el 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 sean diferenciados a simple vista, sin detenerse a hacer un análisis minucioso de ellos.

Jorge Otamendi en su obra “Derecho de Marcas” expresa cuanto sigue: *Los productos farmacéuticos. Merece un tratamiento especial la cuestión del cotejo de marcas que distinguen productos farmacéuticos...*

*Que lo más adecuado es no ir más allá, con relación a los productos medicinales, de exigir una razonable diferenciación de las designaciones, para determinar lo cual el juzgador deberá aplicar las tradicionales pautas sentadas por el Tribunal respecto a la generalidad de las categorías del Nomenclátor oficial... El derecho judicial que sugiero tiende- al igual que el esfuerzo desarrollado por la ciencia médica- a que quién deba tomar un medicamento adquiera verdadera conciencia del peligro que corre si lo hace por su sola cuenta. Para esto debe saber que los anaqueles de las farmacias están llenos de específicos contenidos en envases similares o con denominaciones parecidas, así que lo que corresponde es que no compre el remedio sobre la base de un vago dato que le han dado o de un difuso recuerdo que le queda de alguno que cierta vez tomó. Si los jueces estimuláramos la confianza de esa persona en el sentido de que las similitudes son existentes, habríamos contribuido sin desearlo, a afianzar una actitud moderna que la medicina moderna interna combatir" "...," (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Segunda Edición, Pág.206).*

La Ley de Marcas N°1.294/98, en su artículo 2°, dispone: "No podrán registrarse como marcas: a)...b)...c)...d)...e)...f) los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgos de confusión 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 amañera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo..."

En ese mismo orden de ideas el Art.2 inc. a) de la Ley 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).

A lo expresado se debe sumar, el derecho al uso exclusivo de las marcas que nuestra legislación concede a su titular, y A Oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pudiera inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en la que figuren, siempre que tengan relación entre ellos (Ley N°1294/98, Art.27) .

Por ende, coincido con la Dirección de la Propiedad Industrial el Tribunal de Cuentas, en que las marcas en pugna son claramente confundibles, dada la similitud auditiva y visual que existen entre las marcas en pugna y que ambas serán utilizadas en la misma clase (5).

Se trae a colación el "Acuerdo y Sentencia N° 1.282 del 06 de noviembre del 2.006", a fin de mantener invariable impostura sobre la posibilidad de confusión entre marcas solicitadas para la clase 5 del nomenclátor internacional. La misma surge debido a la semejanza gráfica, fonética y visual existente entre las marcas expugna, lo que en efecto ocasionaría confusión al público consumidor.

Que, por tanto, teniendo en consideración la jurisprudencia seguida por esta Sala Penal, Legislación vigente en materia marcaria, y las manifestaciones realizadas precedentemente, soy del parecer que la Resolución emitida por el ad-quem debe ser totalmente confirmada, con la expresa imposición de costas a la parte perdidosa en virtud de la Teoría del Riesgo. Es mi voto.

A SU TURNO EL MINISTRO LUIS BENITEZ RIERA, DIJO:  
Me adhiero al voto del señor Ministro preopinante, asintiendo los fundamentos complementados por la Ministra Pucheta de Correa.

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:

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

Ante mí: Karinna Penoni de Bellasai, Secretaria Judicial.

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 87**

Asunción, 14 de Marzo del 2.011.-

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

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALAPENAL**

**RESUELVE:**

- 1. TENER** por desistido a la recurrente del Recurso de Nulidad interpuesto.
- 2. CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 37, del 30 de marzo de 2009, 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, Luis María Benítez Riera.

Ante mí: Karinna Penoni de Bellasai, Secretaria Judicial.

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 150 del 11 de Abril de 2011.**

***CHESTER, Clase 29 (registro, base de la oposición) vs CHESTER, Clase 29 (solicitud de registro de marca).***

**MARCAS DE FÁBRICA. Identidad de clases, confundibilidad.**

*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 Propiedad Industrial y la Jefatura de Asuntos Litigiosos respectivamente, que hicieron lugar a la oposición planteada, ya que quien concurre a comprar un producto de marca “CHESTER” y encuentra otro producto de marca “CHESTER”, no se detendrá a ver si estos productos son o no de origen distinto. Es decir, si son o no fabricados por la misma firma. Creerán que tienen una misma procedencia y la comprarán, llevado por el hecho de tener una experiencia satisfactoria con el producto con el que se confunde.*

**MARCAS DE FÁBRICA. Signo engañoso.**

*Cabe confirmar las resoluciones dictadas por la Jefatura de Asuntos Litigiosos y la Dirección de la Propiedad Industrial que hicieron lugar a la oposición planteada, pues en el supuesto caso de aceptar el registro solicitado por la firma Perdigao Agroindustrial S.A., la misma implicaría por un lado la posibilidad de confusión por la coexistencia de las marcas en la misma clase, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional (Artículo 107), y por otro lado la grave consecuencia que pudiera acarrear en ese segmento del mercado el riesgo de 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.*

**PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S.A. C/ RESOLUCIÓN N° 1.272 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2.004 DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCIÓN N° 20 DEL 26 DE FEBRERO DE 2007, DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 150 del 11 de Abril de 2011.**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los once días, del mes de Abril del año dos mil once, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, Ante mí, la Secretaria autorizante se trajo al acuerdo el expediente caratulado: “PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S.A. C/ RES. N° 1.272 DEL 1/DIC/2.004 DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RES N° 20 DEL 26/FEB/07, DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 161 de fecha 04 del mes de noviembre del 2.008, dictada 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 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 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. Es mi voto.

A sus turnos los Señores Ministros Sindulfo Blanco y Luis María Benítez Riera, dijeron: que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.

**A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA**, la Señora Ministra Alicia Pucheta de Correa, prosiguió diciendo: La firma PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S.A., mediante su representante convencional Hugo R.Mersán, en adelante la accionante, promueve acción contencioso administrativa contra la Resolución N° 1.272 de fecha 1 de diciembre de 2.004, dictada por la Sub Secretaria de Asuntos Litigiosos, y la Resolución N° 20 de fecha 26 de febrero de 2.007 dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.

Por Acuerdo y Sentencia N° 161 del 4 de noviembre de 2.008, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió; “1) *NO HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa, deducida por la firma “PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S.A. contra la Resolución N° 1.272 de fecha 1/12/04 dictada por la Secretaria de Asuntos litigiosos, y Resolución N° 20 de fecha 26/02/07 dictada por el Director de la Propiedad Industrial”, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución.* 2) *CONFIRMAR, la Resolución N° 1.272 de fecha 1/12/04 dictada por la Secretaria de Asuntos litigiosos y la Resolución N° 20 de fecha 26/02/07 dictada por el Director de la Propiedad Industrial.* 3) *IMPONER LAS COSTAS, a la perdidosa.* 4) *ANOTAR...*”.

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 161 del 4 de noviembre de 2.008, se alza en Apelación el Abogado Hugo R. Mersán en nombre y representación la accionante, conforme al escrito obrante a fojas 129/133 de autos, expresando cuanto sigue: “*que la marca solicitada por mi representada se refiere a productos específicos, diferentes de los comercializados por la marca registrada. Los signos en pugna son idénticos en los que a su conformación denominativa se refiere, estando depositadas en la misma Clase Internacional, la marca se concede para amparar a determinados productos o servicios, siendo la delimitación importante pues*

*determina dónde empieza y dónde terminan los derechos materiales del titular. El art. 6 de la Ley N° 1.294/98 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 encuentra garantizada por cuanto que los productos que mi mandante protege son: "carnes, pescado, aves y caza, extractos de carne, conservas, huevos, aceites y grasas comestibles", entretanto los productos protegidos por la marca registrada son "papas fritas y bocaditos a base de papas, bocaditos de cerdo y combinaciones de quesos y crocantes", lo cual habla a las claras de que la coexistencia pacífica entre ambos signos está garantizada al no comprometerse el derecho del oponente a preservar la integridad de su marca, ni el de los consumidores a adquirir aquello que realmente desean. En el caso que nos ocupa existen dos signos ciertamente idénticos, pero cuya conexión con la realidad del mercado es distinta, lo que los hace ser también marcas distintas. Perdigao Agroindustrial S.A. es titular de la marca "CHESTER" en Brasil y comercializada en nuestro país, no se trata de una empresa cuyo producto querría beneficiarse con el prestigio ni con el esfuerzo de otra. Mi mandante posee respecto de la parte oponente en lo que refiere al tiempo que lleva en la titularidad del signo "CHESTER" en su país de origen: 1.982 conforme lo revela copia agregada a los antecedentes glosados en autos, ante tal fecha la adversa no puede sino oponer como mejor argumento un registro nacional del año 1.989. Concluye solicitando que el Acuerdo y Sentencia recurrido sea revocado".*

El Ministerio de Industria y Comercio, por medio de sus representantes legales Abogados Jorge Barboza y Ramón Rodríguez, se presentan a contestar el traslado que les fuere corrido, en los términos de su escrito de fojas 142/145, expresando cuanto sigue: "La marca CHESTER está inscripta en numerosas clases a favor de la firma PEPSICO INC., por lo tanto su titular ostenta derechos exclusivos sobre dicha marca y cualquier otra marca solicitada con posterioridad debe presentar suficientes diferencias que alejen cualquier posibilidad de confusión de la marca registrada, caso contrario se estaría lesionando el derecho de uso exclusivo y se debilitara la función distintiva que cumple la marca prevista en las disposiciones de la Ley N° 1.294/98, al permitirse el registro de MARCAS IGUALES y en consecuencia 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 ellas. Considero que se debe evitar la confusión que pueda existir entre productos con la misma marca que provengan de firmas diferentes. Con esto se pretende no solamente el interés del titular de cada producto, que se sentiría sumamente perjudicado si sus clientes consumidores se confundiesen de productos provenientes de otra firma como provenientes de el mismo, al tener la misma marca sino también el interés del público consumidor que eventualmente podrá adquirir algo que en realidad no quiso, pudiendo producirse tanto una confusión directa, como indirecta. Concluye solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrida.*

La parte coadyuvante PEPSICO INC., mediante su representante convencional, HUGO T. BERKEMEYER, al contestar el traslado que le fuere corrido expresó cuanto sigue: *“La apelante reconoce la identidad de la marca solicitada por Perdigao Agroindustrial S.A. y las marcas registradas por mi mandante. Los productos se relacionan, ambos son alimentos, las “carnes, pescado, aves y caza, extractos de carne, conserva, huevos, aceites y grasas comestibles” son materia prima que se elaboran las “papas fritas y bocaditos a base de papas, bocaditos de cerdo fritos, etc. La conexión entre los productos cubiertos existe. El apelante en ningún momento menciona la posibilidad de confusión directa e indirecta en cuanto a la procedencia de los productos. La firma Perdigao Agroindustrial S.A. pretendió registrar la marca CHESTER para amparar los productos de la clase 29 del nomenclátor internacional, sin tener en cuenta que las marcas “CHESTER CHEETAH”, “CHEETOS”, y “CHESTER” inscriptas en las clases 29, 30 y 31 pertenecen PEPSICO INC. Las marcas registradas PEPSICO INC. son notorias y famosas en el Paraguay y en todo el mundo, de concederse la marca a la solicitante le asistiría el derecho al uso exclusivo de la denominación CHESTER para todo aquellos productos comprendidos en la clase 29 en perjuicio al legítimo derecho que viene ejerciendo mi mandante. Las marcas son idénticas y para la misma clase, existe una presunción de conexión competitiva, atendiendo a que los productos se encontrarán en el mismo mercado. El mero hecho de la marca solicitada por la firma Perdigao Agroindustrial S.A. pretenda proteger “carnes, pescados, aves y caza” no aleja la posibilidad de confusión y de asociación con la marca notoria fuertemente arraigada en la mente del consumidor Paraguayo. Hemos probado que las marcas CHESTER, CHESTER CHEETA Y*

*CHEETOS, se encuentran registradas en mas de 80 países. Concluye solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido”.*

Entrando a analizar la cuestión de fondo, tenemos que el Tribunal de Cuentas, confirmó las resoluciones administrativas que desestimaron el pedido de registro de la marca “CHESTER” para distinguir productos de la clase Veintinueve (29), hecha por la firma “PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S.A.” argumentando que en el caso de marras la marca denominativa solicitada no reúne las condiciones esenciales para ser registrada, por la posibilidad que exista confusión directa o indirecta, entre la marca solicitada, y la ya registrada por parte de los consumidores dado que poseen el mismo nombre y son solicitadas para la misma clase. La marca solicitada carece de novedad, particularidad y personalidad, por lo cual no podrá cumplir con la finalidad prevista para las marcas.

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.

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. 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.

En forma a priori y subjetiva es posible considerar la reacción del público, como en este caso, en que el término “CHESTER” quiere

utilizarse para identificar productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor (Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne, conservas, huevos, aceites y grasas comestibles), cuando dicho vocablo integra la marca que identifica a productos comprendidos en la misma clase, especialmente “papas fritas y bocaditos a base de papas, bocaditos de cerdo fritos y combinaciones de quesos y crocantes”.

De esta manera, quien concurre a comprar un producto de marca “CHESTER” y encuentra otro producto de marca “CHESTER”, no se detendrá a ver si estos productos son o no de origen distinto. Es decir, si son o no fabricados por la misma firma. Creerán que tienen una misma procedencia y la comprarán, llevado por el hecho de tener una experiencia satisfactoria con el producto con el que se confunde.

Asimismo, cabe puntualizar, que la doctrina reconoce a los “productos alimenticios”, como productos a ser adquiridos por un público que lo hacía con “mayor despreocupación”, o con menos atención, por lo que corresponde efectuar el cotejo con más rigor. (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Pág. 203).

En cuanto al hecho que la firma Perdigao Agroindustrial S.A. posea registrado en Brasil y otros países la marca “CHESTER”, debemos tener presente lo que enseña con respecto a la territorialidad, Jorge Otamendi en su obra Derecho de Marcas: “...El valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial... Ni la marca registrada tiene esa exclusividad más allá de las fronteras de nuestro país, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país...”.

Conforme a nuestra legislación las marcas son territoriales, conformelo establecido por la Ley N° 1.294/98, que en su artículo 15 expresa cuanto sigue: “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 él". Todo concordante con lo expresado en el artículo 18 de la Ley 1.294/98 que expresa: "El propietario de una marca de productos o servicios inscrita en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país. El propietario o sus agentes debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el registro".*

En ese mismo orden de ideas el Art. 2 inc. a) de la Ley 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, Corte suprema de Justicia).

De la reseña ut supra efectuada se advierte que la marca "CHESTER" se encuadra perfectamente en las prohibiciones antes relatadas.

Ahora bien en el supuesto caso de aceptar el registro solicitado por la firma Perdigao Agroindustrial S.A., la misma implicaría por un lado la posibilidad de confusión por la coexistencia de las marcas en la misma clase, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional (Artículo 107), y por otro lado la grave consecuencia que pudiera acarrear en ese segmento del mercado el riesgo de 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 la comprará, llevado por el hecho de tener una experiencia satisfactoria con el producto con el que se confunde. Por lo demás la eventual confundibilidad de los signos marcarios vigentes no puede ser elevado a la categoría de razón determinante para aumentar el espectro de registros similares en desmedro de uno

de los fines esenciales de la ley marcaría, cual es, la tutela del derecho de los consumidores.

Por ende, coincido con la Dirección de la Propiedad Industrial y el Tribunal de Cuentas, en que las marcas en pugna son claramente confundibles, dada la similitud auditiva y visual que existen entre las palabras que la integran, y que ambas serán utilizadas en la misma clase (29).

Como explica Breuer Moreno *“la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de estos elementos”*. Atendiendo a esta razón, sí hubiere dudas en cuanto a su confundibilidad del juzgador se inclinara a favor del derecho adquirido y anterior (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Pág.196).

A lo expresado se debe sumar, el derecho al uso exclusivo de la marca que nuestra legislación concede a su titular, ya Oponerse al Registro y al uso de cualquier otro signo que pudiera inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en la que figuren, siempre que tengan relación entre ellos (Ley 1294, Art. 27) .

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

En cuanto a las costas las mismas deberán ser impuestas a la perdedora en virtud a lo establecido por los arts. 203. Inc. a), y 205 del Código Procesal Civil. Es mi Voto.

A sus turnos los Señores Ministros Sindulfo Blanco y Luis María Benítez Riera, dijeron: 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 de que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

Ministros: Alicia Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Luis María Benítez Riera

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIAN° 150**

Asunción, 11 de Abril de 2.011

**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° 161 de fecha 04 de noviembre de 2.008, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.
3. **COSTAS** a la perdidosa.
4. **ANOTESE**, regístrese y notifíquese.

Ministros: Alicia Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Luis María Benítez Riera

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial.



**ACUERDO Y SENTENCIA N° 151 del 11 de Abril de 2011.**

***ESTIMULA TUS SENTIDOS, Clase 3 (solicitud de registro de marca descriptiva).***

***MARCA DE FÁBRICA. Marca descriptiva.***

*No procede el registro de las designaciones descriptivas que sirven para calificar o describir alguna característica del producto y como la ley (art. 2 inc. e) de la Ley N° 1294/98 lo expresa: es irregistrable, procede la revocación de la resolución del Tribunal de Cuentas, que hizo lugar a la demanda.*

***MARCA DE FÁBRICA. Marca descriptiva.***

*Se confirman las resoluciones dictadas por la Jefatura de Asuntos Litigiosos y la Dirección de la Propiedad Industrial que rechazaron el registro de la marca solicitada, pues se advierte que “ESTIMULA TUS SENTIDOS” se encuadra perfectamente dentro de las prohibiciones establecidas en la ley de marcas.*

***MARCA DE FÁBRICA. Marca descriptiva.***

*Cuando no se trata de una designación necesaria o habitual de producto alguno, la misma es claramente alusiva a las cualidades, modalidades o características de los productos para lo cual han sido solicitados, no procede hacer lugar al registro de la marca.*

***MARCA DE FÁBRICA. Marca engañosa. Libre competencia***

*Cabe confirmar lo resuelto en sede administrativa puesto en el supuesto caso de aceptar el registro solicitado por la firma COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, la misma implicaría por un lado sacar del uso general dichas palabras y permitir el monopolio de ellas a quien sea el titular de la misma, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Artículo 107, y por otro lado la grave consecuencia que pudiera acarrear en el mercado el riesgo de que el consumidor crea que*

*con dicha designación se está ofreciendo una mercadería o servicio de mejor calidad, (porque la marca alude a ello), aun cuando el mismo no sea así.*

**Fallo relacionado:** CSJ, A. y S. N° 1.157 del 4/10/06.

**COLGATE-PALMOLIVE COMPANY C/ RESOLUCIÓN N° 255 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2.004 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 151**

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los once días del mes de Abril del año dos mil once, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, los Señores Ministros de la Sala Penal, Doctores ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO Y LUIS MARIA BENÍTEZ RIERA, Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: “COLGATE-PALMOLIVE COMPANY C/ RESOLUCIÓN N° 255 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2.004 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, a fin de resolver el Recurso de Apelación y Nulidad interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 113 de fecha 10 de agosto de 2.009.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, 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 para el orden de votación, dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, BLANCO Y BENITEZ RIERA.

**A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA**, la Señora Ministra Alicia Pucheta de Correa, dijo: El recurrente no interpuso, ni fundamento en forma expresa el Recurso de Nulidad. Por lo demás del análisis somero de la Sentencia recurrida no se observan vicios ni defectos procesales que ameriten la nulidad de oficio en los términos autorizados por los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. En consecuencia corresponde desestimar el Recurso de Nulidad. Es mi Voto

**A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS SINDULFO BLANCO Y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, DIJERON:** que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.

**A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA**, la Señora Ministra Alicia Pucheta de Correa, prosiguió diciendo: El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 113 de fecha 10 de agosto de 2.009, resolvió: *“1.) HACER LUGAR a la presente demanda contencioso-administrativa presentada por la firmada COLGATE-PALMOLIVE COMPANY contra la Resolución N° 255 de fecha 18 de junio de 2.004, dictada por el Director de la Dirección de la Propiedad Industrial, del Ministerio de Industria y Comercio, y en consecuencia:2.)REVOCAR el acto administrativo impugnado, Resolución N° 255 de fecha 18 de junio de 2.004, dictada por el Director de la Dirección de la Propiedad Industrial, del Ministerio de Industria y Comercio.3.) IMPONER LAS COSTAS, a la perdidosa. 4.) ANOTAR...”*.

Contra la citada resolución se alzó en apelación, el Ministerio de Industria y Comercio, bajo patrocinio de sus representantes legales Abogados Jorge Barboza Franco y Ramón Rodríguez, agraviándose contra lo resuelto en la instancia inferior, en los términos del escrito que glosa a fojas 86/88 de autos, expresando cuanto sigue: *“...la adversa pretende descalificar y distorsionar al sostener que “ESTIMULA TUS SENTIDOS” no se trata de ningún nombre Genérico o Designación, así tampoco califica o describe alguna característica del producto, argumentos estos que carecen de fundamentación lógica, la cual resulta evidente, puesto que la denominación “ESTIMULA TUS SENTIDOS”, la cual pretende registrar, evoca precisamente una cualidad del producto y al describir dicha cualidad lo que se está haciendo es precisamente calificar al*

*producto. Siendo sus productos perfumes, aguas de tocador, sales de baños, desodorantes, lociones, cremas para el cuerpo y manos entre otros productos estos se tienen estrecha relación con el cuidado personal, evocando principalmente los sentidos del tacto que se encuentran en la piel y el olfato...Concluye solicitando la revocación del fallo recurrido...".*

A fojas 90/91 de autos, el Abogado Wilfrido Fernández de Brix, se presenta en nombre y representación de la Firma COLGATE-PALMOLIVE, a contestar el traslado que le fuere corrido, expresando cuanto sigue: *"...La propia adversa expresa en su escrito de agravios que dicha solicitud de marca pretende guardar una estrecha relación con el cuidado personal evocando principalmente los sentidos del tacto que se encuentran en la piel y el olfato. La adversa reconoce que la marca en cuestión es simplemente evocativa, no así descriptiva o genérica como mal pretende hacer creer la adversa a VVEE. Mi parte ha probado asimismo la existencia de registros extranjeros del marca ESTIMULA TUS SENTIDOS, lo que hace que la protección que goce dicha marca en nuestro país es totalmente coherente en virtud al principio "telle quelle". Concluye solicitando la confirmación del fallo recurrido...".*

Entrando a analizar la cuestión de fondo, tenemos que el Tribunal A – quo, hizo lugar a la acción contencioso administrativa instaurada, y en consecuencia revoco las resoluciones administrativas que desestimaron el pedido de registro de la marca "ESTIMULA TUS SENTIDOS" para distinguir productos de la clase 3, hecha por la firma "COLGATE-PALMOLIVE COMPANY". El Tribunal de Cuentas llegó a la conclusión que la marca "ESTIMULA TUS SENTIDOS" no puede ser vinculada de manera directa a los productos de la clase 3, en la cual fue solicitada, ya que ninguno de los vocablos que conforman dicha marca guarda relación alguna con los productos de la mencionada clase, estimando que la marca en cuestión puede ser considerada especial y novedosa como para ser registrada.

Al respecto cabe hacer mención que en 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, por cierto

razonable. Ahora bien, tratándose de signos descriptivos la cuestión de confundibilidad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión sobre sus componentes o características. A veces más que una idea se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también posee estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación según elemento que lo hará, en menos o mayor grado de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registra una designación descriptiva. (Vide: OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Segunda Edición, Abeledo-Perrot. Pág. 68 sgtes.).

Que sentadas las premisas descriptas en el párrafo anterior, en el caso de marras el quid de la cuestión, corresponde en determinar si la locución “ESTIMULA TUS SENTIDOS” consiste en un nombre genérico o designación del producto, o si la misma se relaciona con la naturaleza del producto o pueda servir para calificar alguna característica del mismo.

Al respecto debo señalar que en el caso del que nos ocupa, se advierte que el lema pretendido por la actora “ESTIMULA TUS SENTIDOS” no goza de las características necesarias para poseer distintividad marcaría, especialidad y novedad en su conjunto, y por otro lado, es contrario a las normas legales en materia marcaría.

El Artículo 2 inc. e) de la Ley 1294/98, dispone: “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 características del producto o servicio...”.

El inciso a) dispone: “...No podrán registrarse como marcas: 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.”.

En cuanto al Artículo 2 inc. e) de la Ley 1294/98, la doctrina enseña sobre las denominadas designaciones descriptivas como aquellas que puedan servir para calificar o describir alguna característica del producto “tal como la ley lo expresa” son irregistrables; y esto resulta que en caso de otorgar registro de una marca de este tipo significa quitar del dominio público una palabra que se usa para describir características o modalidades usuales o genéricas de productos o servicios. (Vide: OTAMENDI, Jorge, *Obra Cit.* Pág. 68 sgtes.).

En ese mismo orden de ideas el Art. 2 inc. a) de la Ley 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.).

De la reseña ut supra efectuado se advierte que “ESTIMULA TUS SENTIDOS” se encuadra perfectamente en las prohibiciones antes relatadas. En efecto, si bien no se trata de una designación necesaria o habitual de producto alguno, la misma es claramente alusiva a las cualidades, modalidades o características de los productos para lo cual han sido solicitados. En este orden de ideas se resalta cuando se habla de productos de cosmética y de tocador (clase 3 del nomenclátor internacional).

Ahora bien en el supuesto caso de aceptar el registro solicitado por la firma COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, la misma implicaría por un lado sacar del uso general dichas palabras y permitir el monopolio de ellas a quien sea el titular de la misma, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Artículo 107, y por otro lado la grave

consecuencia que pudiera acarrear en el mercado el riesgo de que el consumidor crea que con dicha designación se está ofreciendo una mercadería o servicio 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; para fundamentar la denegatoria del registro.

Como antecedente jurisprudencial esta Magistratura, concluyo que es irregistrable el Slogan que pueda inducir engaño o confusión sobre la calidad del producto, o la naturaleza del mismo. (Vide: Acuerdo y Sentencia N° 1.157 de fecha 4 de Octubre de 2.006, expediente: “JOHNSON & JOHNSON C/ RES. N° 455 DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2.003, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”).

Por las consideraciones señaladas y vertidas, voto por la revocación de la sentencia apelada.

En cuanto a las costas las mismas deberán ser impuestas a la perdidosa en virtud a lo establecido en los arts. 203, Inc. B) y 205 del Código Procesal Civil. Es mi Voto.

A SUS TURNOS, LOS SEÑORES MINISTROS SINDULFO BLANCO Y LUÍS MARÍA BENÍTEZ RIERA, DIJERON: 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, de lo que certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente:

Ministros: Alicia Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Luis María Benítez Riera

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial.

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 151**

Asunción, 11 de Abril de 2.011

**VISTO:** Los méritos del acuerdo que anteceden, la Excelentísima,

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL**

**RESUELVE:**

1. **DESESTIMAR** el recurso de nulidad.
2. **HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y en consecuencia Revocar el Acuerdo y Sentencia N° 113 de fecha 10 de agosto de 2.009, dictada por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.
3. **COSTAS** a la perdidosa.
4. **ANOTESE**, regístrese y notifíquese.

Ministros: Alicia Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Luis María Benítez Riera.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial.



**ACUERDO Y SENTENCIA N° 154 del 12 de Abril de 2011**

**YAHOO, Clases 16, 35, 42 (registros, base de la oposición) vs  
YAHOO, clase 30 (solicitud de registro de marca).**

**MARCAS DE FÁBRICA. Signos idénticos en clases diferentes.**

*Procede la aplicación del criterio restrictivo, la marca YAHOO! – teniendo en cuenta su naturaleza excepcional – a la extensión de la tutela de otros rubros o actividades comprendidos en otras clases, y cuando se deduce una oposición contra una marca que ampara otros productos, en la misma o en otra clase, se está ampliando en cierta forma el derecho que la designación concede, procede la revocación de la resolución del Tribunal de Cuentas y se confirma la resolución administrativa que no hace lugar a la oposición.*

**MARCAS DE FÁBRICA. Marca notoria. Dilución.**

*Cabe revocar las resoluciones administrativas que ordenaron la prosecución del registro de la marca solicitada, pues ante la posibilidad de dilución sumado al Art.6 bis del Convenio de Paris (Ley N°300/94), la distinción significativa de la marca a la fecha más que bastante conocida por todas las personas debido a la difusión cada vez más amplia del uso de la Red de Internet, la variedad de productos y servicios prestados en la misma como también la tutela del público consumidor y el amparo de sanas prácticas comerciales.*

**Fallo relacionado: CSJ, A. y S. N° 744 del 2/09/08.**

**YAHOO! INC. C/ RESOLUCIÓN N° 71 DEL 28 DE MARZO DE 2005 DICTADO POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA RESOLUCIÓN N° 31 DEL 18 DE FEBRERO DE 2004 DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS.**

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 154**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los Doce días, del mes de Abril del año dos mil once,

estando reunidos en su Sala de Acuerdos los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Doctores Sindulfo Blanco, Alicia Beatriz Pucheta de Correa y Luís Benítez Riera, por Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo a estudio el Expediente caratulado: "YAHOO!INC.C/ RESOLUCIÓN N° 71 DEL 28 DE MARZO DE 2005 DICTADO POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA RESOLUCIÓN N° 31 DEL 18 DE FEBRERO DE 2004 DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS", la fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por la Parte Actora contra el Acuerdo y Sentencia N° 51 con fecha 04 de junio de 2007, dictado por el Tribunal de Cuentas de la Capital, 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 la votación, dio el siguiente resultado: BLANCO, PUCHETA DE CORREA y BENÍTEZ RIERA.

**A LA PRIMERA CUESTION**, el Doctor SINDULFO BLANCO DIJO: Respecto al Recurso de Nulidad, representante de YAHOO INC. Abogado Wilfredo Fernández, a fs.431 del Tomo II de autos sostiene que el Tribunal de Cuentas, segunda sala no se ha expedido respecto de todos los hechos relevantes alegados, así como sobre pruebas pertinentes y conducentes aportadas por su parte, por el que adolece de vicios en la fundamentación, que es insuficiente y citrapetita. Por otro lado manifiesta que el Recurso de Apelación interpuesto expresamente, trae consigo implícitamente el recurso de Nulidad.

En tal sentido, los agravios manifestados por el apelante pueden ser enmendados al ser estudiado en el Recurso de Apelación y no habiendo otros vicios y violaciones conforme a los artículos 113 y 404 del CPC, corresponde desestimar este recurso. ES MI VOTO.

**A SU TURNO, LOS MINISTROS ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUIS MARIA BENITEZ RIERA** manifiestan que se adhieren al voto del Ministro Preopinante Sindulfo Blanco por los mismos fundamentos.

**A LA SEGUNDA CUESTIÓN:** EL DOCTOR BLANCO continua diciendo: Esta magistratura considera necesario poner de manifiesto que el Acuerdo y sentencia N°744 del 2 de setiembre de 2008 emanado de la Sala Penal y respecto a idéntica litis, votó por no hacer lugar al Recurso de apelación del Acuerdo y Sentencia N°32 del 19 de julio del 2006 dictado por el Tribunal de Cuentas, 1° Sala y en disidencia con respecto a los votos de los ilustres colegas de la Sala Penal en el expediente caratulado: “YAHOO INC. C/ RESOLUCIÓN N°449 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2004”, Dictada por la DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. La Resolución Administrativa N°449/04 no hizo lugar a la solicitud de YAHOO INC. En base al Principio Prioridad que decide el reconocimiento del derecho por el hecho de que la empresa ARCOR SAIC solicitó con anterioridad a la empresa “YAHOO INC.” Idéntica pretensión, habiendo ambas partes demostrado en autos ser propietarios en sus respectivos países del registro en la clase 30 que corresponde a confites, gomas de mascar, etc.

El referido fallo RESOLVIO: 1) NO HACER LUGAR al Recurso de Nulidad. 2) HACER LUGAR AL Recurso de Apelación y en consecuencia REVOCAR la Resolución 449 del 29 de octubre de 2004 dictada por el Director de la Propiedad Industrial. Como resultado del fallo, la solicitud de la empresa “ARCOR SAIC” para registrar la marca “YAHOO” en la clase 30 con oposición por parte de “YAHOO INC” no prosperó.

Es conveniente establecer un orden y relatar las particularidades jurídicas que acontecieron entre uno y otro

expediente para llegar al fundamento de mi voto. En el caso de autos se invierten las partes, la solicitud del registro de marca "YAHOO!" en la misma clase 30 es solicitada por la firma "YAHOO! INC", con oposición de la empresa "ARCOS SAIC" en base a su solicitud anterior, litis ya resuelta en Sala Penal con el Acuerdo y Sentencia N°744/08 ya referido.

El Tribunal de Cuentas 2° Sala en su Acuerdo y Sentencia N°131 del 20 de diciembre del 2006 resolvió: 1.- NO HACER LUGAR a la presente demanda contencioso administrativa, deducida por la firma "YAHOO! INC C/ RES.N° 71 del 28 de marzo de 2005 dictado por DPI y la RES. N°31 del 18 de febrero del 2004 de la Sección de Asuntos Litigiosos de conformidad al exordio de la presente Resolución. 2.- CONFIRMARLA RES.N° 71 de fecha 28 de marzo de 2005, dictada por el director de la PROPIEDAD INDUSTRIAL y la RES. 31 de fecha 18 de febrero de 2004 dictada por la SECCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS. 3.- IMPONER LAS COSTAS, a la perdedora. 4.-NOTIFIQUESE, regístrese y remítase copia a la Excm. Corte suprema de Justicia. ”.

El Abogado Wilfrido Fernández en su escrito de expresión de agravios (fs.431del tomo II) sostiene que: I.-El argumento del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resulta erróneo con respecto a la notoriedad de la marca de mi mandante y puede ocasionar la dilución de la fuerza distintiva de la marca YAHOO! Propiedad de la firma YAHOO! INC., es una marca notoria y demostrado en autos fehacientemente y por tal, su campo de protección es mayor con respecto a las otras marcas que no gozan de esta característica. Asevera que ante la variedad de productos y servicios prestados por la firma YAHOO!, se puede advertir la fabricación y comercialización de alimentos, entre ellos los caramelos. Expresa que es totalmente arbitrario sostener que la marca YAHOO! Registrada en Paraguay en las clases 16, 35, 42 no podría causar confusión con los productos comprendidos en las clases 30 por ser diferentes. Asimismo afecta también su nombre comercial, el cual se encuentra constituido igualmente por el término YAHOO!. II.- El derecho de prelación argumentado por el Tribunal de Cuentas, 2° Sala ya no tiene sustento

con la revocación de la Resolución Administrativa N°449/04 de la DPI ya explicitada.

Continúa diciendo el Dr. Sindulfo Blanco. Ante las circunstancias jurídicas referidas y a tenor del criterio uniforme que caracteriza a esta Sala Penal, corresponde aplicar en este caso y para la marca YAHOO! el criterio restrictivo – por su naturaleza excepcional – a la extensión de la tutela de otros rubros o actividades comprendidos en otras clases, y cuando se deduce una oposición contra una marca que ampara otros productos, en la misma o en otra clase, se está ampliando en cierta forma el derecho que la designación concede. (Conf. Otamendi, J. “Derecho de Marcas”, Pág.191). Asimismo ante la posibilidad de dilución sumado al Art.6 bis del Convenio de Paris (Ley N°300/94), la distinción significativa de la marca a la fecha más que bastante conocida por todas las personas debido a la difusión cada vez más amplia del uso de la Red de Internet, la variedad de productos y servicios prestados en la misma como también la tutela del público consumidor y el amparo de sanas prácticas comerciales, considero que corresponde hacer lugar al Recurso de Apelación, revocar el Acuerdo y Sentencia N° 131 del 20 de diciembre del 2006, dictado por el Tribunal de Cuentas, 2° Sala y en consecuencia las Resoluciones N°31/04 y la N°71/05 emanadas de la Dirección de la Propiedad Industrial; con costas a la parte vencida conforme al Art.192 del CPC. ES MI VOTO.

A su turno la MINISTRA ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA DIJO: Me adhiero al voto del Ministro Preopinante Sindulfo Blanco por sus mismos fundamentos. Y agrego cuanto sigue: Esta Magistratura ya se ha expedido en el mismo sentido en el siguiente fallo jurisprudencial que se trae a colación: “Acuerdo y Sentencia N°744 de fecha 2 de septiembre de 2.008 Excelentísima Corte Suprema de Justicia, en el Expediente: “YAHOO INC. C/ RESOLUCION N°449 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2004, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”. Es mi Voto.

A su turno el MINISTRO BENÍTEZ RIERA manifestó adherirse al voto de la Ministra Alicia Pucheta de Correa, por los mismos fundamentos.

Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Beatriz Pucheta De Correa y Luis María Benítez Riera

Ante mí: Karina Penoni de Bellasai, Secretaria Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 154**

Asunción, 12 de Abril de 2011

**VISTOS:** Los méritos del Acuerdo que anteceden, la

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL**

**RESUELVE:**

1. **NO HACER LUGAR** al Recurso de Nulidad.
2. **HACER LUGAR** al Recurso de Apelación y en consecuencia **REVOCAR** las Resoluciones Administrativas N° 71/05 y la Resolución N°31/04 de la DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
3. **COSTAS** a la parte vencida.
4. **ANOTESE**, regístrese y notifíquese.

Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Beatriz Pucheta De Correa y Luis María Benítez Riera

Ante mí: Karina Penoni de Bellasai, Secretaria Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 238 del 23 de Julio de 2011**

***MENNEN, Clases 3 y 5 (registros, base de la oposición) vs.  
MANENE, clase 3 (solicitud de registro de marca).***

***MARCAS DE FÁBRICA. Confundibilidad.***

*Dada las diferencia gráficas, fonéticas resultado del cotejo sucesivo entre las marcas confrontadas la marca “MANENE”, en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca “MENNEN”.*

***MARCA DE FÁBRICA. Notoriedad. Requisitos.***

*Para lograr el carácter de notoriedad, una marca, necesariamente debe tener dos cosas: 1.) Registrarse en varios países y 2.) Publicidad, por lo que la marca “MENNEN” posee ambas, por lo que no se pone en duda la notoriedad de la citada marca.*

***MARCA DE FÁBRICA. Clase 3. Productos cosméticos.***

*Los consumidores de algunos de los productos protegidos en la clase 3, en particular los de perfumería prestan especial atención antes de adquirirlos, hecho que tampoco puede ser dejado de lado en este caso en particular a los efectos de determinar la posibilidad de confusión planteada en el caso de marras.*

***MARCAS DE FÁBRICA. Confundibilidad.***

*Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. (Voto del Ministro Sindulfo Blanco, voto en disidencia)*

**Fallos relacionados:** CSJ, A. y S. N° 444 del 20/06/05; A. y S. N° 1.075 del 18/09/06.

**COLGATE-PALMOLIVE COMPANY C/ RESOLUCIÓN N° 361 DE FECHA 3 DE MAYO DE 2.001 DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS, Y LA RESOLUCION N° 328 DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 2.003, DE LA DIRECCION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 238**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintitrés días del mes de Mayo del año dos mil once, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, Ante mí, la Secretaria autorizante se trajo al acuerdo el expediente caratulado: “COLGATE-PALMOLIVE COMPANY C/ RESOLUCIÓN N° 361 DE FECHA 3 DE MAYO DE 2.001 DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS, Y LA RESOLUCION N° 328 DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 2.003, DE LA DIRECCION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, a fin de resolver el Recurso de Apelación y Nulidad interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 69 de fecha 18 de junio del 2.009, dictada 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, BLANCO y BENÍTEZ RIERA.



**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. 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 LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA**, la Señora Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, prosiguió diciendo: La firma COLGATE-PALMOLIVE, mediante su representante convencional Wilfrido Fernández de Brix, en adelante la accionante, promueve acción contencioso administrativa contra la Resolución N° 328, del 4 de agosto de 2.003, dictada por el Director de la Propiedad Industrial, que confirma la Resolución N° 361 de fecha 3 de mayo de 2.001, dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos de la Propiedad Industrial, dependientes del Ministerio de Industria y Comercio.

Por Acuerdo y Sentencia N° 69 de fecha 18 de junio de 2.009, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: “1.-) *HACER LUGAR A LA PRESENTE DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA PROMOVIDA: POR “COLGATE – PALMOLIVE COMPANY C/ RESOLUCIÓN N° 361 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2.001 DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RESOLUCIÓN N° 328 DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 2.003 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL” conforme al exordio de la presente resolución.*2.-) *REVOCAR los actos administrativos impugnados RESOLUCIÓN N° 361 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2.001 DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RESOLUCIÓN N° 328 DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 2.003 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”.*3) *IMPONER LAS COSTAS, a la perdidosa.*4) *ANOTAR...*”.

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 69 de fecha 18 de junio de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, se alza en Apelación el Abogado Ramón Rodríguez, en nombre y representación del Ministerio de Industria y Comercio, conforme al escrito obrante a fojas 164/167 de autos, expresando cuanto sigue: *“...no corresponde dividir los componentes de las palabras que integran las marcas en pugna, por el contrario las debemos considerar en su conjunto y es precisamente al ser observadas en conjunto donde mejor se puede observar las diferencias existentes entre las mismas, por lo que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente. Además existe una diferencia conceptual entre las marcas en pugna, en el campo fonético en primer lugar por el significado totalmente diferente entre sí y al pronunciarse se evidencia aún más la diferencia. Concluye solicitando que el Acuerdo y Sentencia apelado sea revocado en todas sus partes”*.

El Abogado Wilfrido Fernández de Brix, al contestar el traslado que le fuere corrido, en su escrito obrante a fojas 170/171 expresó cuanto sigue: *“...La notoriedad de la marca “MENNEN” fue ampliamente demostrada durante el proceso y en sede administrativa. La agravada exige que las marcas deben ser observadas en su conjunto para observar las diferencias existentes y es justamente en el análisis global que el juzgador considera a ambas de imposible coexistencia pacífica. El juzgador al realizar el análisis global del cotejo entre las marcas en pugna se refiere expresamente a las similitudes conceptuales, gráficas y fonéticas, e incluso en cuanto a la pronunciación de las mismas. La resolución recurrida se refiere a la legislación aplicable, tratados internacionales aplicables, confusión en cuanto a los productos ofrecidos, notoriedad de la marca “MENNEN”, confundibilidad directa e indirecta existente. Concluye solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido...”*.

Ahora bien, el Tribunal de Cuentas, Primera sala, revocó las resoluciones administrativas que declararon improcedente, y no hicieron lugar a la acción deducida por la firma Colgate-Palmolive, contra la Firma INDEX S.A.C.I., sobre oposición al registro de la marca “MANENE” clase 3, y dispusieron la prosecución del trámite de registro de la marca “MANENE”, Clase 3, hecha por la firma INDEX S.A.C.I.

El Tribunal de Cuentas, arribó a la siguiente conclusión: *“...luego de una apreciación global sobre la marca en pugna, llegó a la conclusión que existen similitudes visuales, orales, ortográficas y conceptuales o ideológicas. El elemento diferenciador no hace posible una clara diferenciación, entre los signos en pugna en cuanto al orden ortográfico y fonético tal como lo exige la legislación y la jurisprudencia marcaría, y que teniendo en cuenta el público consumidor raramente tiene la oportunidad de hacer una directa comparación entre los signos en pugna y debe conformarse con la recolección imperfecta que ha quedado en su memoria, es muy probable que se produzca confusión en los puntos en venta...”*.

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. Así, resultan más importantes las semejanzas que las diferencias. El propósito fundamental consiste en proteger a los adquirentes evitándoles confusiones.

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.

Entrando a auscultar el fondo de la cuestión planteada, debemos determinar si existe o no la posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, “MENNEN” (registrada para la clase 3 y 5) y “MANENE” (solicitada para la clase 3).

En el presente caso, la procedencia legal debe juzgarse primeramente en su conjunto, en concordancia con lo expresado por Jorge Otamendi, en su obra Derecho de marcas: *“En principio la parte*

*preponderante es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria". (Jorge Otamendi, DERECHO DE MARCAS, Segunda Edición, Pag. 196).*

Me adelanto en expresar que analizadas en conjunto las marcas en pugna "MENNEN" (registrada) y la marca "MANENE" (solicitada), luego de haber realizando un cotejo sucesivo de las mismas, llegó a la conclusión que la marca "MANENE", en su conjunto no es susceptibles de causar confusión con la marca "MENNEN" dada las diferencias gráficas, fonéticas.

Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de los signos marcarios para determinar su eventual similitud confusionista son el gráfico, el fonético y el ideológico. (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, DERECHO DE MARCAS, Tomo II, 1989 Editorial Eliasta, Pag. 28).

Así las cosas, analizaremos el aspecto ortográfico de ambas palabras, y así tenemos que la primera de ellas "MENNEN" está compuesta por (6) seis letras y la segunda "MANENE" por (6) seis letras también, pero, de las cuales la raíz de la primera se encuentra compuesta por el vocablo "MEN" y su desinencia "NEN", en tanto la segunda se haya compuesta de la raíz "MA" y su desinencia por el vocablo "NENE".

Del cotejo se desprende que los elementos variables son, la letra "A" en la raíz por la letra "E", y en la desinencia la letra "E" por la letra "N" ubicada en la parte intermedia y al final de la palabra. Por lo expuesto llegó a la conclusión que no existe la posibilidad de confusión visual.

En tanto a la parte fonética, partiendo del cotejo de las mismas "(MEN)-(NEN)" posee 2 sílabas, en cuanto que la palabra "(MA)-(NE)-(NE)" posee tres silabas. Los radicales "ME" y "MA", tienen una pronunciación diferente, ya que los elementos diferenciadores constituyen las letras "E" y "A", relevantes desde el conjunto de ambas palabras, así también la sustitución de la letra "N", otorga diferencia en este caso en particular, por lo que cabe

afirmar que los mismos resultan suficientes para lograr una individualidad marcaría propia. Por lo tanto, soy del criterio que entre ambas palabras el elemento determinante en cuanto a la imposibilidad de confusión es el “ELEMENTO FONETICO” por la diferencia en su pronunciación.

Ahora bien, para obtener el carácter de notoriedad, una marca, necesariamente debe tener dos cosas: “1.) Registrarse en varios países y 2.) Publicidad. La marca “MENNEN” posee ambas, esta Magistratura no pone en duda la notoriedad de la citada marca, pero teniendo en cuenta todo lo mencionado en los parágrafos anteriores, dada las diferencias visuales, ortográficas y fonéticas entre las marcas en pugna, ambas pueden coexistir en el mercado sin que las mismas sean confundidas.

Así también, la clase 3 del nomenclátor internacional para la cual fue solicitada la marca “MANENE” protege los siguientes productos: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería; preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir, fregar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”. Al respecto podemos señalar lo siguiente: “...Se ha reconocido que prestan una especial atención en su compra y son difícilmente engañados los consumidores de cigarrillos, de artículos de perfumería, tocador y cosmética...”. (Jorge Otamendi, DERECHO DE MARCAS, Segunda Edición, Pag. 202).

De lo mencionado en el parágrafo anterior, se infiere que los consumidores de algunos de los productos protegidos en la clase tres, en particular los de perfumería prestan especial atención antes de adquirirlos, hecho que tampoco puede ser dejado de lado en este caso en particular a los efectos de determinar la posibilidad de confusión planteada en el caso de marras.

En resumen, del análisis comparativo entre las marcas en pugna encontramos que existen notorias 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 accionante ya posee 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° 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 Magistratura, concluye que la marca “MANENE” solicitada para la clase 3, 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° 69, de fecha 18 de junio de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, debe ser revocada in tottum.

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.

**A SU TURNO EL MINISTRO SINDULFO BLANCO, DIJO:**

Antes de expresar la postura de esta magistratura, considero pertinente manifestar mi divergencia con las fundamentaciones doctrinales, jurisprudenciales y marcarias referidas en el voto de la respetada colega:

**I.-ANALISIS DE FONDO:** La marca solicitada “MANENE” conserva la estructura base de la registrada, “MENNEN” tanto en la cantidad de fonemas (imagen mental de un sonido, en este caso letras) como en la disposición de los mismos. Precisamente tenemos que los fonemas /M/, /E/ y /N/son comunes a ambas denominaciones y que la introducción del fonema /A/ no agrega la suficiente fuerza diferenciadora ni en lo gráfico ni en lo fonético como tampoco en lo ortográfico. De la misma forma siguiendo con el análisis, el juego de letras “N” y “E” que forma parte también de la

marca solicitada “MANENE” hace que resulte fácil la confusión entre ambas. A mayor abundamiento comparten entre si las mismas, y en idéntico sentido, vocales y consonantes, por lo que ortográficamente también son similares. El tratadista argentino, Jorge Otamendi, Pág. 210, ítem 4.7.1.-c) en cuanto a la posibilidad de confusión expresa: .....”*si hubiere dudas en cuanto a la confundibilidad, el juzgador se inclinará a favor del derecho adquirido y anterior*”.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

Es más, a fs. 73 de autos tenemos un informe de fondo realizado en instancia administrativa que analiza los antecedentes y la viabilidad del registro de la marca solicitada y ya en esa instancia, el examinador de marcas llega a la conclusión que podría haber riesgo de confusión entre las marcas en pugna.

Concluimos que la marca solicitada “MANENE” para la Clase3 Internacional y la registrada y opuesta “MENNEN” (vocablo de fantasía), registrada en clase 3 y *5* tienen similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales como resultado de una simple apreciación general.

**II.-NOTORIEDAD DE LA MARCA:** Es trascendente e importante la notoriedad de la marca MENNEN, así como la evocación y recordación de la misma entre los consumidores como resultado de una presencia fuerte e imponente en el mercado nacional e internacional, publicidad abundante y continua.

Muy acertadamente apunta Jorge Otamendi: “la notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas

distinguen". Se ha comprobado en autos que la marca registrada goza de una comercialización importante en el mercado nacional.

**III.-IGUAL CLASE.-** Otro de los aspectos que hace a la disidencia se basa en la igualdad de clases. La marca solicitada es para cubrir productos de la clase 3 internacional, en la cual ya se encuentra registrada la opuesta. y con vasta trayectoria. Es más, los productos son comercializados en los mismos lugares, farmacias, supermercados, etc. y son de fácil acceso al público sea este consumidor o no.

Tanto para la doctrina como para la legislación marcaria constituye un deber proteger los derechos adquiridos sobre una marca registrada, por sobre los meramente en expectativa de las marcas solicitantes atendiendo al principio marcario que establece "*debe estarse más a las semejanzas que a las diferencias*" y así lo explica Breuer Moreno: " la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos".

**III.- NORMAS APLICABLES.** El Art. 2, inc. f y g ; el Art. 15 de la Ley N° 1294/98de Marcas y el Art. 6 bis, del Convenio de Paris - Ley 300/94 que especifica claramente que la prohibición que en ella se establece, se refiere a la reproducción imitación o traducción susceptible de crear una confusión.

Asimismo con respecto a la jurisprudencia de la CSJ el criterio tenido en cuenta con respecto a la confundibilidad o no entre marcas señala:" las sílabas iniciales (raíz) idénticas o muy similares son factores preponderantes de confusión. Si así ocurriera, las desinencias (terminaciones) deben ser bien diferentes para que no exista confusión de marcas.

No obstante la exposición de esta magistratura sobre la divergencia, en el caso de autos, consideramos pertinente mencionar que a fs. 121 tenemos el escrito presentado por la Abog. María Celia Villagra Marsal(coadyuvante de la parte recurrida) por el que peticiona al Tribunal de Cuentas, 1° Sala, el finiquito de la presente



demanda contenciosa administrativa y manifiesta el desistimiento del registro de la marca “MANENE”, Clase 3 ante la Dirección de la Propiedad Industrial, en representación de la firma INDEX S.A.C.I. A fs. 132 se agrega a autos el documento que acredita la solicitud de desistimiento referida y con respecto al pedido de finiquito, este no se hizo lugar por A.I.N°230/07 que quedó firme y ejecutoriado.

Concluimos con lo expresado que la marca solicitada inducirá a confundir al consumidor y no consumidor y se podrá beneficiar de una marca con reconocida y demostrada notoriedad y de su trayectoria en el mercado nacional e internacional que también quedó probado en autos con las inscripciones en Argentina, Uruguay, Chile, Costa Rica, Panamá, etc. Por tanto consideramos que el Acuerdo y Sentencia N° 18/2009 del Tribunal de Cuentas, 1° Sala debe ser confirmado e impuestas las costas a la perdedora. 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.

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:

Ministros: Alicia Pucheta de Correa; Luis María Benítez Riera y Sindulfo Blanco  
Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 238**

Asunción, 23 de Mayo de 2011

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

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL**

**RESUELVE:**

1. **DESESTIMAR** el Recurso de Nulidad.
2. **REVOCAR** el Acuerdo y Sentencia Número 69, de fecha 18 de junio de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, in tottum.
3. **COSTAS** a la perdidosa.
4. **ANOTAR**, registrar y notificar.

Ministros: Alicia Pucheta de Correa; Luis María Benítez Riera y Sindulfo Blanco

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 259 del 26 de Marzo de 2011**

**STORCK, Clases 29, 30 (registros, base de la oposición) vs STOCK Y ETIQUETA, Clase 30 (solicitud de registro de marca).**

**MARCA DE FÁBRICA. Marca mixta.**

*Corresponde confirmar la sentencia del Tribunal de Cuentas que no hizo lugar a la demanda contencioso administrativa incoada contra la resolución dictada por la Dirección de Propiedad Industrial que ordenó la prosecución del registro de la marca solicitada, ya que la marca “Stock y Etiqueta”, es una marca mixta compuesta por dos partes, la denominativa “STOCK”, y la figurativa, que consiste en una etiqueta con un diseño característico, utilizado por los Supermercados Stock S.A. en sus productos, la cual posee novedad y distintividad dada la combinación de colores utilizada en la misma y los diseños gráficos insertos en la mencionada etiqueta (letra S, y palabra Stock). El hecho que la marca solicitada será utilizada en conjunto con su etiqueta, ayuda a evitar la confusión visual con la marca inscrita a nombre de la accionante, en el caso en estudio.*

**MARCA DE FÁBRICA. Marca notoria.**

*Cabe confirmar lo resuelto por la Dirección de la Propiedad Industrial que ordenó la prosecución del registro de la marca “STOCK”, puesto que el solicitante es la firma Supermercados Stock S.A., que posee una gran notoriedad en nuestro país como una de las principales cadenas de supermercados en la generalidad de la población, debido a las campañas publicitarias que realiza, junto con la calidad de los productos y servicios ofrecidos por la misma.*

**Fallo relacionado: CSJ, A. y S. N° 1.319 del 6/11/06**

**AUGUST STORCK KG C/ RESOLUCIÓN N° 310 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2004, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

### ACUERDO Y SENTENCIA N° 259

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintiséis días del mes de Mayo del año dos mil once, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Doctores ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y LUISMARÍA BENÍTEZ RIERA, Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: "AUGUST STORCK KG C/ RES. N° 310 DE FECHA 10/VIII/04, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL", a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 184 de fecha 18 de diciembre de 2.008, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo el 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: PUCHETA DE CORREA, BLANCO Y BENÍTEZ RIERA

**A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA**, la Señora Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, dijo: El apelante no interpuso expresamente recurso de nulidad contra la citada resolución en crisis, por otro lado, en 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

**A SUS TURNOS, LOS MINISTROS SINDULFO BLANCO YLUISMARÍA BENÍTEZ RIERA DIJERON:** Que se adhieren al voto de la Ministra Preopinante Alicia Beatriz Pucheta de Correa, por los mismos fundamentos.

**A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA,** la Señora Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, prosiguió diciendo: El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 184 de fecha 2 de diciembre de 2.008, resolvió: "1.) *NO HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa instaurada en estos autos por la firma AUGUST STORCK KG., contra la Resolución N° 310 de fecha 10 de agosto de 2004, dictada por el Director de la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio, y en consecuencia.* 2.) *CONFIRMAR, la Resolución N° 310 de fecha 10 de agosto de 2.004, dictada por el Director de la Dirección de la Propiedad Industrial 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 perdidosa.* 4.) *ANOTAR...*".

Se agravia contra el Acuerdo y Sentencia apelado, el Abogado Wilfrido Fernández de Brix, en representación de la accionante August Storck KG., expresando en apretada síntesis cuanto sigue: "...*Mi mandante ha opuesto formal oposición a la solicitud de la marca "STOCK Y ETIQUETA", sobre la base de la marca registrada "STORCK" en la clase 29 y 30, marcas de propiedad exclusiva de mi mandante. Mi mandante, ha demostrado tener un derecho adquirido sobre la marca "STORCK", en las clases 29 y 30. Es a todas luces evidente que las denominaciones son prácticamente idénticas y el riesgo de confusión es palpable. Desde el punto de vista gráfico y fonético la diferencia entre las denominaciones Stock y Storck es prácticamente imperceptible y ello ocasionaría una indefectible confusión entre las mismas, lo cual afectará a mi mandante y al público consumidor, las clases 29 y 30, donde mi mandante posee legítimamente su marca "Storck" se refiere a la misma clase 30 solicitada por la firma Supermercados Stock S.A. El nombre comercial de mi poderdante es August Storck KG, la ley marcaría como el Convenio de París prohíbe el registro de las marcas idénticas o similares a los nombres comerciales de terceros. Concluye solicitando la revocación del Acuerdo y Sentencia recurrido...*".

Al contestar el traslado que le fuere corrido, los Abogados Jorge Barboza y Ramón Rodríguez, en representación del Ministerio de Industria y Comercio, expresaron: “...*La legislación marcaría permite el registro de todo signo que reúna características novedosas que permitan la distinción entre marcas, se tratan de marcas que distinguen productos y servicios diferentes, razón por la cual no existe motivos que nos lleven a pensar que se producirá confusión en el público consumidor. Realizado el estudio de fondo no corresponde dividir los componente de las palabras que integran las marcas en pugna, por el contrario debemos considerarlas en su conjunto y es precisamente al ser observadas en su conjunto donde mejor se observa las diferencias existentes entre las mismas. Concluye solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido...*”

Por su parte la Abogada Juliana Saguier Abente, en nombre y representación de la firma Supermercados Stock S.A., contesta el traslado corridole por providencia de fecha 10 de agosto de 2.009, conforme al escrito obrante a fojas 310/312, expresando cuanto sigue: “...*no existe posibilidad de confusión en razón de las diferencias existentes entre ambas marcas, así como las circunstancias que rodean al caso. El signo de mi mandante “STOCK”, constituye un signo notorio en nuestro medio, la firma a la que represento constituye una gran cadena de supermercados conocida en nuestro país, como consecuencia de las grandes inversiones realizadas por mi titular, la marca “STOCK”, hoy es afamada y notoria en Paraguay. El público asocia en forma automática la denominación “STOCK” con la cadena de supermercados que representa mi mandante, así como también la asocia con los colores “amarillo y azul” que forman la conocida etiqueta. La firma Supermercados Stock S.A. es titular de numerosas marcas distinguidas con la marca “STOCK”, así tenemos que en el caso de autos ya existen otras marcas distinguidas con la denominación “STOCK” que coexisten pacíficamente con la marca de la firma demandante. La marca “Stock y Etiqueta” es una marca mixta, el elemento denominativo le aporta características fonéticas y conceptuales al signo, el elemento gráfico le aporta características visuales a la marca, que la hacen novedosa. Mi mandante goza del derecho exclusivo sobre su nombre comercial, que de ningún modo induce a engaño o confusión a los medios comerciales ni a los consumidores y viene siendo usado constante y públicamente desde hace varios años. La firma Supermercado Stock S.A. es reconocida por el consumidor, reconoce y distingue los productos y servicios Stock y no los*”

*confundirá con los productos o servicios de la firma adversa. Concluye solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido...”.*

Ahora bien, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, confirmó la Resolución N° 310 de fecha 10 de agosto de 2.004, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, por la cual se resuelve revocar la Resolución N° 674 de fecha 31 de julio de 2.003, dictada por la Sección de Asuntos Litigiosos, y en consecuencia se dispuso la prosecución del trámite del registro de la marca “Stock y Etiqueta”, clase 30, a favor de la firma Supermercados Stock S.A.

El Tribunal de Cuentas, arribó a la siguiente conclusión: *“...debemos recordar que se trata de marcas que distinguen servicios y productos totalmente diferentes razón por la cual no existen motivos que nos lleven a pensar que se producirá confusión en el público consumidor... Tenemos así que las denominaciones en pugna son perfectamente distinguibles y ambas pueden coexistir en nuestro mercado sin provocar en el público una representación o evocación de una misma cosa o servicio... del cotejo de las expresiones que individualizan a las marcas en pugna, surge con toda nitidez que NO existe identidad y que la coexistencia entre ellas será pacífica...”.*

Examinada la cuestión planteada se observa que la firma August Storck S.A., titular de la marca “STORCK” registrada en las clases 29 y 30, se opone a que la firma Supermercados Stock S.A. registre la marca “Stock y Etiqueta” en la clase 30, alegando que la similitud existente entre las marcas en pugna, podría ocasionar confusión entre los consumidores.

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.

Así las cosas, entrando a auscultar el fondo de la cuestión planteada, debemos determinar si existe o no la posibilidad de

confusión entre las marcas en pugna, "STORCK" (registrada para las clases 29 y 30) y "STOCK" (solicitada para la clase 30).

En el presente caso, analizaremos primeramente las marcas en pugna en su conjunto, en concordancia con lo expresado por Jorge Otamendi, en su obra Derecho de marcas: *"En principio la parte preponderante es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria"* (Otamendi, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Segunda Edición. Pag. 196).

Me adelanto en expresar que analizadas en conjunto las marcas en pugna, "STORCK" (registrada) y la marca "STOCK" (solicitada), luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, llego a la conclusión que la marca mixta "STOCK", en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca denominativa "STORCK" dada las diferencias gráficas, fonéticas existentes entre las mismas.

Analizando los vocablos en pugna, y colocándome en el rol del público consumidor, llego a la conclusión que el vocablo "STORCK" podría evocar en el consumidor recuerdos relacionados a un apellido de origen Inglés o un vocablo de fantasía; en cuanto que el vocablo "STOCK" hace referencia a una cantidad de mercancías que se tienen en depósito, por lo que no es susceptible de producir una confusión conceptual, con la marca ya registrada por el accionante.

Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de los signos marcarios para determinar su eventual similitud confusionista son el gráfico, el fonético y el ideológico. (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, DERECHO DE MARCAS, Tomo II, 1989 Editorial Eliasta, Pag. 28).

Ahora bien, analizaremos el aspecto ortográfico de ambas las marcas en pugna, y así tenemos que la primera de ellas "STORCK" está compuesta por (6) seis letras y la segunda "STOCK" por (5) cinco letras. Del cotejo se desprende que los elementos variables, son por un lado la supresión de la letra "R" y por otro la



extensión de cada vocablo. Por lo expuesto llegó a la conclusión que en este caso en particular no existe la posibilidad de confusión visual.

En tanto a la parte fonética, partiendo del cotejo del mismo encuentro que la letra “R” en la marca “STORCK”, posee una pronunciación que otorga una suficiente diferenciación fonética en este caso, por lo que cabe afirmar que los mismos resultan suficientes para lograr una individualidad marcaría propia.

En el caso de marras la marca “Stock y Etiqueta”, es una marca mixta compuesta por dos partes, la denominativa “STOCK”, y la figurativa, que consiste en una etiqueta con un diseño característico, utilizado por los Supermercados Stock S.A. en sus productos, la cual posee novedad y distintividad dada la combinación de colores utilizada en la misma y los diseños gráficos insertos en la mencionada etiqueta (letra S, y palabra Stock). El hecho que la marca solicitada será utilizada en conjunto con su etiqueta, ayuda a evitar la confusión visual con la marca inscrita a nombre de la accionante, en el caso en estudio.

La Ley N° 1.294/98 en su Art. 72 expresa cuanto sigue respecto al nombre comercial: *“El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley”* en concordancia con lo establecido por el art. 75 de la misma Ley que expresa: *“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley”*.

En merito a lo ut supra mencionado, tampoco pueden dejar de lado el hecho que el solicitante de la marca “STOCK”, es la firma Supermercados Stock S.A., que posee una gran notoriedad en nuestro país como una de las principales cadenas de supermercados en la generalidad de la población, debido a las campañas publicitarias que realiza, junto con la calidad de los productos y servicios ofrecidos por la misma. Por tanto constituyendo la palabra “STOCK” parte del

nombre comercial del solicitante, no encuentro reparos a que sea utilizada por el mismo.

Como antecedente jurisprudencial corresponde traer a colación el Acuerdo y Sentencia N° 1.319 de fecha 6 de noviembre de 2.006, dictado por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, en el Expediente: *“LOCTITE CORPORATION C/ RES. N° 249 DEL 18/FEB/99 DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS; Y LA N° 20 DEL 28 DE ABRIL DE 2.000, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”*, en el cual la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ya se ha expedido sobre la posibilidad de coexistencia de una marca mixta con una denominativa, cuando existen suficientes diferencias visuales, fonéticas y conceptuales.

En resumen, del análisis comparativo entre las marcas en pugna encontramos que existen diferencias desde el punto de vista de los conjuntos y del plano ideológico, así como diferencias visuales, gráficas y fonéticas, que las hace disímiles de 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 el accionante ya posee registrada.

De todo lo señalado esta Magistratura, concluye que la marca *“STOCK”* 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° 184, de fecha 2 de diciembre de 2.008, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debe ser confirmada in totum.

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 MINISTROS SINDULFO BLANCO YLUISMARÍA BENÍTEZ RIERA DIJERON:** Que se adhieren al voto

de la Ministra Preopinante 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 que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

Ministros: Alicia Pucheta de Correa; Luís María Benítez Riera y Sindulfo Blanco

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: 259**

Asunción, 26 de Mayo de 2.011.-

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

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL**

**RESUELVE:**

- 1.) **TENER** al recurrente por desistido del recurso de nulidad.
- 2.) **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 184 de fecha 2 de diciembre de 2.008, dictada por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, in tottum.
- 3.) **IMPONER** las costas a la perdidosa.
- 4.) **ANOTARSE**, regístrese y notifíquese.

Ministros: Alicia Pucheta de Correa; Luís María Benítez Riera y Sindulfo Blanco

Ante mí:

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 266 del 30 de Mayo de 2011.**

*ELEKTRA, clases 9,16 y 41 (registros, base de la oposición) y "ELECTRA" clase 11 (registro, base de la oposición) vs "ELEKTRA" clase 9 (solicitud de registro de marca).*

**MARCAS DE FÁBRICA. Confundibilidad.**

*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 Propiedad Industrial y la Jefatura de Asuntos Litigiosos respectivamente, que hicieron lugar a la oposición planteada, ya que existe una gran posibilidad de confusión, debido a las similitudes fonéticas y gráficas entre las marcas en pugna, encuadrándose a las prohibiciones establecidas en la Ley N° 1.294/98 de Marcas.*

*Fallos relacionados: CSJ, A. y S. N° 1.869 del 28/12/04; A. y S. N° 183 del 3/05/11; A. y S. N° 265 del 30/05/11.*

**ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V. C/ RESOLUCIÓN N° 1.160 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2.005 DE LA SECCION ASUNTOS LITIGIOSOS; Y LA RESOLUCION N° 319 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2.007, DE LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**ACUERDOY SENTENCIA N° 266**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los treinta días, del mes de Mayo del año dos mil once, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO Y LUÍS MARÍA BENÍTEZ RIERA, Ante mí, la Secretaria autorizante se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V. C/ RESOLUCIÓN N° 1.160 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2.005 DE LA SECCION ASUNTOS LITIGIOSOS; Y LA RESOLUCION N° 319 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2.007, DE LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL", afín de resolver

los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 153 de fecha 6 de octubre de 2.009, 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, BLANCO Y BENÍTEZ RIERA.

**A LA PRIMERA CUESTIÓN 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. Es mi Voto.

A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS SINDULFO BLANCO Y LUÍS MARÍA BENÍTEZ RIERA DIJERON: Que se adhieren al voto que antecede por sus mismos fundamentos.

**A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA**, la Señora Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, prosiguió diciendo: La firma ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V., mediante su representante convencional, el Abogado WILFRIDO FERNÁNDEZ DE BRIX, en adelante la accionante, promueve acción contencioso administrativa contra la Resolución N° 319 de fecha 27 de julio de 2.007, dictada por el Director de la Propiedad Industrial, y al Resolución N° 1.160 de fecha 27 de octubre de 2.005 dictada por la

Sección Asuntos Litigiosos, ambas dependientes del Ministerio de Industria y Comercio.

Por Acuerdo y Sentencia N° 153 de fecha 6 de octubre de 2.009, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió; "...1.) NO HACER LUGAR, a la presente acción Contenciosa Administrativa planteada por el Abogado WILFRIDO FERNANDEZ DE BRIX, en nombre y representación de la firma ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V. C/ RESOLUCIÓN N° 1.160 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2.005 DE LA SECCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RESOLUCION N° 319 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2.007 DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio Expediente N° 338- Folio 270-Año 2.007 y en consecuencia,2.) CONFIRMAR, los actos administrativos impugnados, conforme el exordio de la presente sentencia.3.) IMPONER LAS COSTASA LA PARTE ACTORA.4.) ANOTAR...".

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 153 de fecha 6 de octubre de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, se alza en Apelación el Abogado Wilfrido Fernández de Brix, representante legal de la accionante, expresando en su escrito obrante a fs. 233/236 en síntesis cuanto sigue: "...La importancia que mi mandante cuenta con registros nacionales previos de la marca ELEKTRA en las clases 7 y 20 de fecha 30 de marzo de 2.007, paso totalmente inadvertido por el Aquo, mi mandante no solo posee el legítimo derecho de solicitar el registro de su marca, sino también posee el mejor derecho sobre la denominación ELEKTRA. Las denominaciones hoy en pugna, ya coexisten pacíficamente desde el año 1.996, fecha en que mi mandante se le ha otorgado registro en las clases 7 y 20. El Aquo tampoco valoro los registros extranjeros que posee mi mandante sobre la denominación ELEKTRA en los países de México, Perú, República Dominicana. La firma ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V. es una empresa altamente reconocida no solo en la región sino en toda Latinoamérica, encontrándonos ante una marca notoria. Concluye solicitando que el Acuerdo y Sentencia apelado sea revocado en todas sus partes...".

El Abogado Hugo T. Berkemeyer, al contestar el traslado que le fuere corrido, en su escrito obrante a fs. 240/243 expresó en síntesis

que: “...En las instancias anteriores, todos los Juzgados coincidieron que conforme a nuestra legislación marcaria, la solicitud presentada no goza de los requisitos necesarios para permitir su registro, han expresado la imposibilidad de coexistencia pacífica entre la marca solicitada “ELEKTRA”, y las registradas “ELEKTRA” y “ELECTRA”. El apelante olvida el principio de especialidad, donde la protección se da solamente en la clase registrada, y existiendo una marca idéntica en la clase solicitada no existe posibilidad de coexistencia pacífica. En cuanto a la coexistencia pacífica en el mercado olvida el apelante que son producto totalmente diferentes, en clases no relacionadas las clases 7 y 20, en tanto que la clase 9 protege los mismos productos que los de mi mandante. El hecho que existan registros en el extranjero, no le otorga derecho alguno en nuestro país, ni siquiera son varios países, solamente 3, que tampoco pertenecen al MERCOSUR. La notoriedad alegada por la adversa, afirmando que la empresa es altamente reconocida en Latinoamérica, no se refleja en los registros obtenidos en 3 países, tampoco las pruebas arrojadas han demostrado esta afirmación. Es una empresa mexicana pero sin mucha repercusión en nuestro país. Las marcas registradas de ELEKTRA por mi mandante si son NOTORIAS Y FAMOSAS en el Paraguay y en todo el mundo. La Ley de Marcas prohíbe el registro de signos idénticos o similares a una marca registrada para los mismos productos y servicios, o para productos y servicios diferentes cuando pudieren causar riesgo de confusión. Concluye solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido...”.

El Ministerio de Industria y Comercio, por medio de su representante legal, en su escrito obrante a fs. 244/246, al contestar el traslado que le fuere corrido expresó: “...Entre las marcas en pugna existen semejanzas que no permiten que puedan coexistir en el mercado. En efecto en la marca solicitada se puede observar que existe un parecido manifiesto, que nos lleva a una fácil confusión con respecto a la marca oponente, y en consecuencia confundibles para el consumidor. Al observar en su conjunto es donde mejor se pueden observar las semejanzas, al cotejar la marca “ELECTRA” y “ELEKTRA”, notamos la semejanzas que existen entre ellas, lo que nos da la pauta que ambas no pueden coexistir. Concluye solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido...”.

Entrando a analizar la cuestión de fondo, tenemos que el Tribunal de Cuentas, confirmó las resoluciones administrativas que

declararon procedente, e hicieron lugar a las acciones deducidas por las firmas WARNER COMMUNICATIONS INC Y ELECTRA CONSUMER LTD., contra la Firma ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V. sobre oposición al registro de marca "ELEKTRA", en la clase 9, RECHAZANDO la solicitud de registro de la marca "ELEKTRA", Exp. N° 27139/04, clase 9, solicitada por la firma ELEKTRA DEL MILENIO S.A DEC.V.

El Tribunal de Cuentas, arribó a la siguiente conclusión, que entre los signos "ELEKTRA" (solicitada) y "ELECTRA", "ELEKTRA" (registradas), sin dudas tanto ortográfica, como fonéticamente existe gran similitud, lo cual llevará al consumidor final a la confusión, siendo las marcas confundibles y por ende de imposible coexistencia, por no ser posible una clara distinción entre las marcas en pugna debido a la inexistencia de elementos diferenciadores suficientes.

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 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, "ELEKTRA" clase 9,16 y 41 (registrada), "ELECTRA" clase 11 (registrada) y "ELEKTRA" clase 9 (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, "ELECTRA" y "ELEKTRA" (registradas) y la marca "ELEKTRA" (solicitada), luego de haber realizando un cotejo sucesivo de las mismas, llegó a la conclusión que la marca solicitada "ELEKTRA", en su conjunto, es susceptible de causar confusión con las marcas registradas "ELECTRA" y "ELEKTRA", dada las similitudes existentes entre las mismas.

Ahora bien, entrando a analizar el aspecto ortográfico de las marcas en pugna, tenemos que las marcas registradas "ELEKTRA" y "ELECTRA" están compuestas por (7) siete letras, y la solicitada "ELEKTRA" por (7) siete letras también, del cotejo se desprende que el único elemento variable entre la marca solicitada "ELEKTRA" y la registrada "ELECTRA", es la modificación de la letra intermedia "K" por la letra "C", existiendo la posibilidad de confusión visual. En tanto que entre las marcas "ELEKTRA" y "ELEKTRA", existe una identidad ortográfica, por lo que existe confusión visual.

En el campo fonético, partiendo del cotejo de las marca "ELECTRA" y "ELEKTRA", surge que los radicales tienen una pronunciación idéntica, ya que los mismos poseen las mismas letras y pronunciación, la modificación de la letra intermedia "K", por la letra "C", resulta irrelevante desde el conjunto de ambas palabras, teniendo en cuenta que las desinencias de ambas palabras poseen idéntica 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.

En cuanto a las marcas "ELEKTRA" y "ELEKTRA", dada la identidad de las mismas, las mismas causan una confusión fonética.

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 15 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.”.

Así las cosas las instrumentales obrantes en autos, no han sido redargüidas de falsas, por lo que hacen plena fe en juicio, de estas se desprende, que a fs. 194 obra el Título de Marca N° 221.821, cuyo titular es WARNER COMMUNICATIONS INC., por el cual, la citada firma posee registrada la denominación “ELEKTRA”, para proteger los productos de la clase 9 del nomenclátor internacional.

De esto se colige que la firma oponente WARNER COMMUNICATION INC. posee un derecho adquirido sobre la marca en pugna, y dado que la firma accionante ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V., ha solicitado la misma marca (ELEKTRA), para proteger los productos de la misma clase (Clase 9), que ya posee registrada la firma oponente, soy del criterio, que dada la posibilidad de confusión existente entre las marcas en pugna, no se dan los requisitos para la coexistencia pacífica de las mismas, en la misma clase, por el hecho de poder causar confusión en el público consumidor.

Jorge Otamendi, enseña al respecto: “...El inciso a) del artículo 3° establece que “no pueden ser registrados... una marca idéntica o una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios”. La esencia de una marca esta en el poder excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica... La prohibición del inciso a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio

*porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única...El inciso b) del artículo 3º establece igual prohibición de registro a las marcas similares a otras registradas o solicitadas con anterioridad...".* (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Segunda Edición, Abeledo-Perrot, Pag. 89).

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 el caso de marras entre una de las marcas en pugna, "ELEKTRA" y "ELEKTRA", existe una identidad total pasible de causar confusión.

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).

Las marcas – como regla – acuerdan exclusividad de uso en la clase para la cual ha sido registrada, conforme al principio de especialidad, que constituyen uno de los pilares sobre los que se estructura la Ley N° 1.294/98 "Ley de Marcas" (Art. 7 y concordantes). Por lo cual, el hecho de poseer registrada una marca en una clase, no es equivalente a tenerla registrada en todas las clases del nomenclátor internacional.

En resumen, de todo lo señalado en los párrafos que anteceden, llegó a la conclusión que existe una gran posibilidad de confusión, debido a las similitudes fonéticas y gráficas entre las marcas en pugna, estimo que no procede la concesión de la marca "ELEKTRA" para proteger los productos de la clase 9 del nomenclátor internacional a la solicitante, por carecer la misma de novedad, distintividad, especialidad, y por encuadrarse en las prohibiciones la Ley N° 1.294/98 descriptas en los párrafos anteriores.

Se trae a colación el siguiente Fallo Jurisprudencial Acuerdo y Sentencia N° 1.869 de fecha 28 de diciembre de 2.004, en el expediente: "FINANCIERA ATLAS SAECA C/ RESOLUCION N° 297 DE FECHA 9 DE MAYO DE 2.003 Y OTRA DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL" en la cual la Sala Penal de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia sostuvo entre otras consideraciones *"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 que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone así acento en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en conflicto"*.

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.

En cuanto a las alegaciones de la apelante, de poseer registrada en el extranjero la marca en pugna, debo mencionar al respecto, que Jorge Otamendi en su obra Derecho de Marcas, al referirse a la territorialidad de las marcas, expresa: *"...El valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial... Ni la marca registrada tiene esa exclusividad más allá de las*

*fronteras de nuestro país, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país...".*

Las marcas son territoriales en nuestro sistema jurídico conforme lo prescribe la Ley N° 1.294/98, que en su artículo 18 expresa: **"El propietario de una marca de productos o servicios inscrita en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país. El propietario o sus agentes debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el registro"**.

A esto se suma el hecho, que en autos no obran copias autenticadas de los registros de marcas, en los diversos países que alega poseer la accionante, de la marca "ELEKTRA", que indica tener registrada la Firma ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V., sin entrar a Juzgar, que sea titular o no, no le consta al Juzgador en forma fehaciente y clara, con un instrumento administrativo válido, que es el Título de Marca otorgado por las oficinas pertinentes.

Tampoco en autos obran instrumentales que demuestren la notoriedad de la marca solicitada por la accionante para su mercado de consumo, por lo que no puedo enmarcar a la marca solicitada como una "marca notoria", dado que la misma no reúne las características de publicidad y reconocida calidad en sus productos en el consumidor general, o en su mercado de consumo en particular, que requieren ese tipo de marcas.

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 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. 203. Inc. a), y 205 del Código Procesal Civil. Es mi Voto.

A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS SINDULFO BLANCOY LUÍS MARÍA BENÍTEZ RIERA DIJERON: Que se adhieren al voto que antecede por sus 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:

Ministros: Alicia Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Luis María Benítez Riera

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 266**

Asunción, 30 de Mayo de 2.011

**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° 153 de fecha 6 de octubre de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.
3. **COSTAS** a la perdidosa.
4. **ANOTESE** y notifíquese.

Ministros: Alicia Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Luis María Benítez Riera.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial.

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 289 del 2 de Junio de 2011.**

**TROPICANA, Clase 29 (registro, base de la oposición) vs.  
TROPICANA GROUP Y ETIQUETA, Clase 39 (solicitud de registro  
de marca).**

*MARCAS DE FÁBRICA. Denominaciones idénticas para clases  
diferentes. Principio de especialidad.*

*Las denominaciones de las marcas en litigio si bien son idénticas,  
son totalmente diferentes en cuanto a los productos y a las clases que cada  
una de ellas protege. La marca solicitada “TROPICANA GROUP Y  
ETIQUETA” para la clase 39 es un conjunto denominativo compuesto o  
mixto, con dos elementos sustanciales: denominación y etiqueta y cada uno  
de estos elementos, constituye una parte esencial de la marca., procede la  
confirmación de la resolución recurrida.*

**MARCAS DE FÁBRICA. Coexistencia entre marcas**

*No crea dudas en el usuario cuando existen en el mercado nombres  
comerciales o productos con el mismo nombre, pero con diferentes titulares y  
no por esa razón crea “dudas” en el usuario.*

**Fallos relacionados: CSJ, A. y S. N° 1.869 del 28/12/04; A. y S. N° 433  
del 28/10/03; A. y S. N° 392 del 17/06/11; A. y S. N° 455 del 29/06/11; A.  
y S. N° 674 del 12/09/11.**

**COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM  
LTDA Y SOCIEDAD COOPERATIVA COLONIZADORA  
NEULAND C/ RESOLUCIÓN N° 833 DEL 2 DE AGOSTO DE 2005,  
DICTADO POR LA SECCIÓN ASUNTOS LITIGIOSOS Y  
RESOLUCIÓN N° 370 DEL 27 DE AGOSTO DE 2007, DICTADA  
POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 289**

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del  
Paraguay, a los dos días, del mes de Junio del año dos mil once,

estando reunidos en la Sala de Acuerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: "COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA Y SOCIEDAD COOPERATIVA COLONIZADORA NEULAND C/ RES. N° 833 del 2/AGO/05, dictado por la SEC.ASUNTOS LITIGIOSOS y RES. N° 370 del 27/08/07, dictada por el DIR. De la PROP.INDUSTRIAL". a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad, interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 64 de fecha 25 de mayo de 2009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, resolvió plantear 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 la votación dio el siguiente resultado: BLANCO, PUCHETA DE CORREA Y BENÍTEZ RIERA.

**A LA PRIMERACUESTION**, el Dr. Sindulfo Blanco, dijo: El Recurso de Nulidad no ha sido fundado Por lo demás, no se advierten vicios o defectos que justifiquen la declaración de oficio de la nulidad de la sentencia recurrida, en los términos previstos. Según los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil, razón por la cual corresponde desestimar este Recurso ES MI VOTO.

A SU TURNO, los señores Ministros PUCHETA DE CORREA y BENÍTEZ RIERA manifestaron que:

En cuanto al Recurso de Nulidad: 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. Es mi Voto.

**A LA SEGUNDA CUESTION**, el Dr. Sindulfo Blanco dijo: El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 64 de fecha 25 de Mayo de 2009 resolvió:

“1.- NO HACER LUGAR a la presente demanda contencioso administrativa deducida por la firma “EXP. COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA Y SOCIEDAD COOPERATIVA COLONIZADORA NEULAND C/ RES. N° 833 del 2/AGO/05, dictado por la SEC. ASUNTOS LITIGIOSOS y RES. N° 370 del 27ago/07, dictada por el DIR. de la PROP. INDUSTRIAL”, de conformidad al exordio de la presente resolución”.

“2.- CONFIRMAR la RES N° 833 del 02/AGO/05 DICTADO POR LA SECRETARIA de ASUNTOS LITIGIOSOS y la RES N° 370 DEL 27/AGO/07 DICTADA POR LA DIRECCION de la PROPIEDAD INDUSTRIAL”, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio”.

“3.- IMPONER LAS COSTAS, a la perdidosa”.

“4.- ANOTAR, notificar registrar y remitir copia a da Exma. Corte Suprema de Justicia”.

Contra dicho Acuerdo y Sentencia, a fs. 123, expresa agravio el Abog. Hugo T. Berkemeyer, representante de la firma “COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA Y SOCIEDAD COOPERATIVA COLONIZADORA NEULAND, alegando:

**“I.- IDENTIDAD DE DENOMINACION:** El Tribunal reconoce la identidad NOMINATIVA de las marcas, pero no

considera que, en la marca solicitada la parte más resaltante es precisamente la denominación, ya que se trata de una marca mixta donde el elemento principal es TROPICANA, marca de mi mandante. Es segundo plano queda la marca figurativa, ya que finalmente el consumidor pedirá el producto por su nombre y no por el diseño y se dará una confusión directa”.

**“II.- CONFUNDIBILIDAD:** Expresa el Tribunal que la confusión no existe porque las marcas en litigio protegen clases diferentes que no tienen conexidad. La clase 29 incluye producto como carne, pescado, aves, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, aceites etc., mientras que la clase 39 incluye transporte, embalaje y almacenamiento de mercaderías. El producto y el transportador, embalador y almacenador se encuentran estrechamente relacionados, por lo que se aplica en forma directa la prohibición del Art. 2 Inc.)de la Ley de Marcas:” 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”. “El Tribunal de Cuentas, 2º Sala realizó una errónea apreciación sin fundamento legal. Se estaría lesionando el derecho al uso exclusivo y se debilitaría la función distintiva que debe cumplir la marca al no ser claramente distinguibles. Considera que los fundamentos del Acuerdo y Sentencia N° 64 son injustos, arbitrarios e ilegales al igual que las Resoluciones Administrativas”.

A fs. 131 de autos contesta la expresión de agravios el Abog. Ramón Rodríguez en representación del Ministerio de Industria y Comercio y expresa:

I.- Al cotejar las marcas en pugna podemos notar que se trata de dos denominaciones idénticas “TROPICANA”-marcas registrada- y “TROPICANA GROUP Y ETIQUETA”-marca solicitada- para distintas clases: 29 y 39 respectivamente. Figurativamente, la solicitada reúne los requisitos de novedad y originalidad, por tanto la posibilidad de confusión no existe y el Acuerdo y Sentencia hoy recurrido se ha dictado conforme a derecho. Que el recurso

interpuesto por la adversa es improcedente e incoherente e irrefutable desde el punto de vista marcario porque notamos que existen diferencias visuales, gráficas, en el diseño, que las hace disímiles de toda confusión. Las marcas son totalmente diferentes en cuanto a los productos y a las clases que cada uno protege posteriormente se remite íntegramente al texto y contexto del A y S recurrido.

A fs. 134, el Abog. Pastor Cristaldo, por la representación del Sr. Said Ibrahim Jebahi, solicitante de la marca que nos ocupa alega que:

“I.- Que la Resolución recurrida fue resuelta conforme a la vasta jurisprudencia, con fundamentos legales sólidos”.

“II.- Las marcas en pugna difieren en la protección de cada una, ya que mi mandante “presta servicios” y la adversa “ofrece productos” “

“III.- Existe basta jurisprudencia que demuestra fehacientemente que se concede protección legal a marcas iguales, pero que corresponden a diferentes clases, como así también diferentes titulares, casos análogos al que nos ocupa y que asimismo se encuentran en vigencia y presentes en el comercio”. (Cfr. fs. 136, 138 y 139):

“IV.- La denominación TROPICANA, fue concedida a varios titulares “diferentes” en clases diferentes” (Cfr. Listado detallado a fs. 138 y 139) sin que ocasione asociación o confunda al consumidor. En la práctica se ha demostrado en autos la coexistencia pacífica de la marca Tropicana concedida a distintos titulares.

Y el Dr. Blanco prosiguió diciendo:

I.- Las marcas en litigio si bien son idénticas, denominativamente son totalmente diferentes en cuanto a los productos y a las clases que cada una de ellas protege. Las diferencias entre ambas se constatan en el diseño como en lo visual y gráfico. La marca solicitada “TROPICANA GROUP Y ETIQUETA” para la clase

39 es un conjunto denominativo compuesto o mixto, con dos elementos sustanciales: denominación y etiqueta y cada uno de estos elementos, constituye una parte esencial de la marca. La etiqueta posee distintas gamas de colores, fondo tropical y tipografía en mayúscula en color verde degrade.

II.- Su objetivo es la presentación de servicios tales como transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes, no relacionado al de la marca registrada que tiene que ver con productos.

II.- Se ha demostrado en autos que existen en el mercado nombres comerciales o productos con el mismo nombre, pero con diferentes titulares y no por esa razón crea "dudas" en el usuario. (Cfr.Fs.136, 138 y 139).

III.- Por ende existe y se ha demostrado una variedad de elementos que tomamos en su conjunto, razonablemente determinar la imposibilidad de que las marcas en pugna puedan ser confundidas o siquiera asociadas. Asimismo el Art. 7 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que establece que una marca se concede para una sola clase de la nomenclatura oficial y para registrar una marca en varias clases se requiere una solicitud independiente para cada una de ellas, lo cual no fue realizado por la parte actora y asimismo los campos comerciales referido a la solicitada (servicios) y la registrada y oponente (productos) no crearía confusión. Por todo lo referido no corresponde hacer lugar al recurso interpuesto y en consecuencia confirmar el A y S N° 64 de fecha 25 de mayo de 2009 con Costas. ES MI VOTO.

A SU TURNO, los señores Ministros PUCHETA DE CORREA y BENITEZ RIERA manifestaron que:

En cuanto a la Recurso de Apelación: 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 N° 64 de fecha 25 de mayo de 2.009, dictado por el Tribunal

de Cuentas, Segunda Sala. Sin embargo, el idéntico desenlace jurisdiccional conclusivo que avalo, no implica compartir la totalidad de los argumentos vertidos por quien me precede en la votación. Así también, disiento parcialmente con el Ministro preopinante, en cuanto a la imposición de las costas, y agrego las siguientes conclusiones:

La firma COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERHEIM LTDA. Y SOCIEDAD COOPERATIVA NEULAND, mediante su representante convencional Hugo T. Berkemeyer, en adelante la accionante, promueve acción contencioso administrativa contra la Resolución N° 833 de fecha 2 de agosto de 2.005, dictada por la Sección de Asuntos Litigiosos, y la Resolución N° 370 de fecha 27 de agosto de 2.007 dictada por el Director de la Propiedad Industrial, dependientes del Ministerio de Industria y Comercio.

Por Acuerdo y Sentencia N° 64 de fecha 25 de mayo de 2.009, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió; *“1) NO HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa, deducida por la firma “COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERHEIM LTDA. Y SOCIEDAD COOPERATIVA COLONIZADORA NEULAND CONTRA RES. N° 833 DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 2.005, DE LA SECCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RES. N° 370 DEL 27 DE AGOSTO DE 2.007, DE LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, de conformidad al exordio de la presente Resolución. 2) CONFIRMAR la resolución N° 833 de fecha 2 de agosto de 2.005, de la Sección Asuntos Litigiosos y Res. N° 370 del 27 de agosto de 2.007, de la Dirección de la Propiedad Industrial dependiente del Ministerio de Industria y Comercio”. 3) IMPONER LAS COSTAS, a la perdidosa. 4) ANOTAR...”.*

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 64 de fecha 25 de mayo de 2.009, se alza en Apelación el Abogado Hugo T. Berkemeyer en nombre y representación de la accionante, conforme al escrito obrante a fojas 123/126 de autos, expresando cuanto sigue: *“...El Tribunal reconoce la IDENTIDAD en la parte denominativa de las marcas, pero no considera que en la marca solicitada la parte más resaltante es*

*precisamente la denominación, ya que se trata de una marca mixta donde el elemento principal es la palabra "TROPICANA", marca de mi mandante, quedando en segundo plano la parte figurativa ya que finalmente el consumidor pedirá el producto por su nombre y no por el diseño. La clase 29 incluye productos como carne, pescado, aves, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, aceites, mientras que la 39 incluye el transporte, embalaje y almacenaje de mercaderías. El público consumidor al ver la marca TROPICANA en los camiones de transporte, por supuesto que pensará que se trata del transportista de los productos de mi mandante. El producto y el transportador, embalador y almacenador se encuentran estrechamente relacionados, por lo que se aplica en forma directa la prohibición del art. 2, inc. F) de la Ley de Marcas. De otorgarse el registro de esta solicitud se estaría lesionando el derecho al uso exclusivo y se debilitaría la función distintiva que cumple la marca. Concluye solicitando que el Acuerdo y Sentencia apelado sea revocado en todas sus partes..."*

El Ministerio de Industria y Comercio, por medio de su representante legal Abogado Ramón Rodríguez, se presentan a contestar el traslado que le fuere corrido, en los términos de su escrito de fojas 131/133, expresando cuanto sigue: "...Al cotejar las marcas en pugna podemos notar que se trata de dos denominaciones idénticas "TROPICANA" y "TROPICANA GROUP Y ETIQUETA", solicitadas en distintas clases, 29 y 39 respectivamente, podemos afirmar que la marca "TROPICANA GROUP Y ETIQUETA" (solicitante), en su carácter figurativo reúne los requisitos indispensables de novedad y originalidad, así como también aporta una carga diferencial suficiente como para permitir el registro en dicha marca. La posibilidad de confusión no existe, teniendo en cuenta que son clases diferentes que no tienen conexidad. De un análisis comparativo entre las marcas en pugna encontramos que existen notorias deferencias visuales, graficas, en el diseño, que las hace disímiles a toda confusión. Concluye solicitando la confirmación del acuerdo y sentencia recurrido".

El Abogado Pastor Cristaldo, al contestar el traslado que le fuere corrido, en su escrito obrante a fojas 134/141 expresó cuanto sigue: "...La actora pretende ejercer un monopolio de su título de marca. La adversa afirma que existe una identidad en la denominación, ciertamente es así, pero difieren en la protección cada una, ya que mi

mandante presta servicios y la adversa ofrece productos, la marca solicitada por mi representado es TROPICANA GROUP Y ETIQUETA, en la clase 39 (transporte, embalaje y otros) y la marca de la adversa comercializa productos lácteos. Que identidad entre transporte, embalaje y lácteos podemos encontrar? Existe jurisprudencia sobre este tema, demostrando fehacientemente que se concede protección legal a marcas iguales, pero en diferentes clases, como así también diferentes titulares, casos exactamente iguales al que nos ocupa. No hay relación posible entre la clase 39 y la clase 29, por lo que no existiría margen para la asociación o confusión de los productos, por parte del consumidor. No existe siquiera una leve semejanza entre los productos y servicios de cada una. *El art. 7 de la Ley 1.294/98 es bien claro al momento de aclarar que el registro de una marca se concede por clase. Mi mandante en todo momento actuó de buena fe. Además, la denominación "TROPICANA" fue concedida a varios titulares en diferentes clases. Un consumidor que desea adquirir un servicio de la clase 39, no irá a buscar en lugares donde se venden o comercializan productos lácteos. La supuesta confundibilidad, no existirá porque la marca solicitada ante la institución administrativa es una marca compuesta, mixta, que incluye la denominación y la etiqueta, es decir "TROPICANA GROUP Y ETIQUETA". Ambas marcas pueden coexistir pacíficamente. Concluye solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido...*

Entrando a analizar la cuestión de fondo, tenemos que el Tribunal de Cuentas, confirmó las resoluciones administrativas que declararon improcedente, y no hicieron lugar a la acción deducida por la firma Cooperativa Colonizadora Multiactiva Ferheim Ltda. Y Sociedad Cooperativa Colonizadora Neuland, contra el Señor Said Ibrahim Jebahi, sobre oposición al registro de la marca "TROPICANA GROUP Y ETIQUETA" clase 39, y dispusieron la prosecución del trámite de registro de la marca "TROPICANA GROUP Y ETIQUETA", Clase 39, hecha por el Señor Said Ibrahim Jebahi.

Argumentó el Tribunal de Cuentas entre otras cosas, que en el caso de marras, la marca solicitada reúne las condiciones esenciales para ser registrada, no existe la posibilidad de confusión por parte del público consumidor entre la marca solicitada y la ya registrada por

parte del accionante, además son solicitadas para clases diferentes que no tienen conexidad.

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 servicios o productos, protegidos por cada marca en su respectiva clase, en este caso la marca "TROPICANA GROUP Y ETIQUETA" quiere utilizarse para proteger servicios comprendidos en la clase 39 del nomenclátor internacional (*Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes*), dicho vocablo "TROPICANA", 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*), realizada esta aclaración de los servicios protegidos en la clase 39 y los productos protegidos en la clase 29, 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 "TROPICANA" (CLASE 29), y la solicitada es "TROPICANA GROUP Y ETIQUETA" (CLASE 39). Es importante señalar que la marca "TROPICANA GROUP Y ETIQUETA" es mixta, es decir es solicitada en forma conjunta con su etiqueta, dicha etiqueta evocará ciertos recuerdos en el consumidor, y llamará su atención, lo que



otorga una diferencia a ser notada en el público consumidor, así también, la misma es solicitada para proteger los servicios de la clase 39 del nomenclátor internacional (*Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes*), mientras que la accionante posee registrada la marca “TROPICANA” en la clase 29 del nomenclátor internacional, para proteger productos alimenticios, de esto se colige que no guardan una relación directa con los servicios protegidos en la clase 39 del nomenclátor internacional.

Ahora bien, Jorge Otamendi en su obra “DERECHO DE MARCAS” (segunda edición) en la pag. 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 “TROPICANA” en la clase 29, y no la clase 39 que es la hoy solicitada.

La clase 39 del nomenclátor internacional, protege servicios, en tanto que la clase 29 del nomenclátor internacional protege productos, una persona que pretenda adquirir servicios de Transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viajes, 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 protege un servicio, y la ya registrada protege un producto, que no guarda relación con los servicios protegidos en la clase 39.

Entre los servicios y productos protegidos por cada clase, 39 y 29 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 servicios y 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 "TROPICANA" no es razón valedera ni suficiente para impedir el registro de la marca solicitada, porque existen diferencias gráficas (la etiqueta con la que será utilizada la marca solicitada), ortográficas (la marca solicitada está acompañada de la palabra "GROUP"), todo esto puede hacer posible su coexistencia pacífica en el mercado. La marca que solicita su inscripción va acompañada de un logotipo que le identifica y además la actividad a que se dedican ambas marcas es diferente. De las actividades y 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 el siguiente fallo Jurisprudencial: "Acuerdo y Sentencia N° 1.869 de fecha 28 de diciembre de 2.004, en el expediente: FINANCIERA ATLAS SAECA C/ RESOLUCIONES N° 298 DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA N° 433 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2003 DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL".

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 y Sentencia N° 64 de fecha 25 de mayo de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

En cuanto a las costas las mismas deberán ser impuestas a la perdedora en virtud a lo establecido por los arts. 203. Inc. a), y 205 del Código Procesal Civil. Es mi Voto.

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

Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Beatriz Pucheta De Correa Y Luis María Benítez Riera.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 289**

Asunción, 2 de Junio de 2011

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

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL**

**RESUELVE:**

- 1. DECLARAR DESIERTO** el Recurso de Nulidad por improcedente.
- 2. NO HACER LUGAR**, al Recurso de Apelación contra el Acuerdo y Sentencia N° 64 de fecha 25 de mayo del año 2009, dictados por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por los fundamentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución.
- 3. IMPONER** las costas a la perdedora.
- 4. ANOTAR**, notificar y registrar.

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

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 359 del 13 DE JUNIO DE 2011**

**COSAKO, Clase 5 (registro, base de la oposición) vs COSSACK  
clase 5 (solicitud de registro de marca).**

**MARCAS DE FÁBRICA. Productos de la clase 5. Criterio elástico.**

*La marca solicitada no busca proteger productos farmacéuticos ni se encuentra en pugna con una marca que protege dichos productos, sino los explicitados en la solicitud de la marca. Esta Magistratura no aplicara el criterio restrictivo que tiene en cuanto a la concesión de marcas, para proteger los “productos farmacéuticos” de la Clase 5 del nomenclátor internacional, procede la confirmación de la resolución recurrida que hizo lugar a la demanda.*

**MARCAS DE FÁBRICA. Confundibilidad.**

*Cabe revocar las resoluciones dictadas por la Jefatura de Asuntos Litigiosos y la Dirección de la Propiedad Industrial que rechazaron el registro de la marca COSSACK, en la clase 5 puesto que 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.*

*Fallos relacionados: CSJ, A. y S. N° 444 del 20/06/05, A. y S. N° 1.075 del 18/09/06.*

**BAYER AKTIENGESELLCHAFT C/ RESOLUCION N° 07 DE  
FECHA 10 DE FEBRERO DE 2.006 DICTADA POR LA  
SECRETARIA DE MARCAS Y LA RESOLUCION N° 314 DE  
FECHA 25 DE JULIO DICTADA POR LA DIRECCION DE LA  
PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 359**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los Trece días, del mes de Junio del año dos mil once, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO Y LUÍS MARÍA BENITEZ RIERA, Ante mí, la Secretaria autorizante se trajo al acuerdo el expediente caratulado: “BAYER AKTIENGESELLCHAFT C/ RESOLUCION N° 07 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2.006 DICTADA POR LA SECRETARIA DE MARCAS Y LA RESOLUCION N° 314 DE FECHA 25 DE JULIO 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° 180 de fecha 29 de octubre de 2.009, 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;

**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, 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 recurrente desistió expresamente del 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 SINDULFO BLANCO Y LUÍS MARÍA BENITEZ RIERA DIJERON:** Que se adhieren al voto que antecede por sus mismos fundamentos.

**A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA,** la Señora Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, prosiguió diciendo: La firma BAYER AKTIENGESELLCHAFT, mediante su representante convencional, el Abogado WILFRIDO FERNANDEZ DE BRIX, en adelante la accionante, promueve acción contencioso administrativa contra la Resolución N° 314 de fecha 25 de julio de 2.007, dictada por el Director de la Propiedad Industrial, y al Resolución N° 7 de fecha 10 de febrero de 2.006 dictada, por la Sección Asuntos Litigiosos, ambas dependientes del Ministerio de Industria y Comercio.

Por Acuerdo y Sentencia N° 180 de fecha 29 de octubre de 2.009, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió; *"1. HACER LUGAR a la presente demanda contencioso-administrativa presentada por la firma BAYER AKTIENGESELLCHAFT contra la Resolución N° 314 de fecha 25 de julio de 2.007 dictada por el Director de la Dirección de la Propiedad Industrial y la Resolución N° 7 de fecha 10 de febrero de 2.006 dictada por la Secretaria de Marcas, y en consecuencia: 2. REVOCAR los actos administrativos impugnados, Resolución N° 314 de fecha 25 de julio de 2.007 dictada por el Director de la Dirección de la Propiedad Industrial y la Resolución N° 07 de fecha 10 de febrero de 2.006 dictada por la Secretaria de Marcas, del Ministerio de Industria y Comercio. 3. IMPONER LAS COSTAS, a la parte perdidosa. 4. ANOTAR..."*.

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 180 de fecha 29 de octubre de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, se alza en Apelación el Ministerio de Industria y Comercio, por medio de su representante legal, expresando en lo medular de su expresión de agravios, cuanto sigue: *"...la palabra "COSSAK", es una denominación común en las marcas en pugna, y palabra base de las mismas, puede crear confusión al público consumidor en cuanto al origen de los productos, existiendo la posibilidad de confusión por las semejanzas y en consecuencia*

*no pueden coexistir pacíficamente. Concluye solicitando que el Acuerdo y Sentencia recurrido sea revocado...”.*

El Abogado Wilfrido Fernández, al contestar el traslado que le fuere corrido, en su escrito obrante a fs. 86/87 expresó en síntesis cuanto sigue: *“...Debe declararse desierto el recurso de apelación porque carece de un análisis razonado de la resolución recurrida, y de los argumentos del recurso. Las marcas son claramente distinguibles sin posibilidad de confusión, existe una diferenciación Visual y Fonética. Los productos a ser protegidos por la marca “COSSACK” son de uso agrícola empleados por personal especializado y para aplicaciones de técnicas específicas, lo cual hace imposible la confusión. Como quedo demostrado en autos mi mandante posee registros extranjeros previos de esta marca, que la hacen merecedora de la protección, establecida en el Convenio de Paris, que en su art. 6 como excepción consagra el principio de territorialidad de las marcas. La falta de oposición a la solicitud de mi mandante presume falta de confusión y limita el rechazo de oficio a casos de identidad y extrema semejanza. Concluye solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido...”.*

Entrando a analizar la cuestión de fondo, tenemos que el Tribunal de Cuentas, “revoco” las resoluciones administrativas que “rechazaron” la solicitud del registro de la marca “COSSACK”, clase 5, expediente 5/18650 de fecha 29 de junio de 2.005, presentada por BAYER AG.

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 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, "COSAKO" clase 5 (registrada) y "COSSACK" clase 5 (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, "COSAKO" (registrada) y la marca "COSSAK" (solicitada), luego de haber realizando un cotejo sucesivo de las mismas, llegó a la conclusión que la marca solicitada "COSSAK", en su conjunto, no es susceptible de causar confusión con la marca registrada "COSAKO", dada las diferencias 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 "COSSACK" esta compuestas por (7) siete letras y dos silabas, en tanto que la solicitada "COSAKO" por (6) seis letras y tres silabas, del cotejo se desprende que los elementos variables entre la marca solicitada "COSSACK" y la registrada "COSAKO", son la modificación de la letra intermedia "A" por la letra "S", y la modificación de las ultimas letras "K" y "O", por las letras "A" y "C", siendo agregada al final de la marca



solicitada la letra “K”, 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 “COSSACK” y “COSAKO”, surge que la raíz posee una pronunciación distinta, ya que en la raíz de la marca solicitada se encuentra la letra “S”. Así también, 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, hecho acentuado por la cantidad de sílabas con las que cuenta la marca registrada (3 sílabas) y la marca solicitada (2 sílabas), todo esto otorga 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.

Ahora bien, las instrumentales obrantes en autos, no han sido redargüidas de falsas, por lo que hacen plena fe en juicio, de estas se desprende, que a fs. 29 de autos, obra la solicitud del Registro de Marca N° 18.650, de fecha 29 de junio de 2.005, en la cual la firma BAYER AG, solicita la denominación “COSSACK”, en la solicitud consta que es solicitada para proteger los siguientes productos: “PREPARACIONES PARA MATAR MALAS HIERBAS Y DESTRUIR ALIMAÑAS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y FUNGICIDAS COMPRENDIDOS EN LA CLASE INTERNACIONAL 5 (CINCO)”. Dado que la marca solicitada, no busca proteger productos farmacéuticos, ni se encuentra en pugna con una marca que protege dichos productos, sino los explicitados en la solicitud de la marca, esta Magistratura no aplicara el criterio restrictivo que tiene en cuanto a la concesión de marcas, para proteger los “productos farmacéuticos” de la clase 5 del nomenclátor internacional.

De las constancias de autos, se desprende que la firma UNITED AGRI PRODUCTS PARAGUAY S.R.L., posee registrada la

marca "COSAKO", con el N° 233.347, de fecha 20 de marzo de 2.001, para proteger productos de la clase 5.

De esto se concluye, que ambas marcas han sido solicitadas para una misma clase, es decir la clase 5 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.

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° 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 Magistratura, concluye que la marca "COSSACK" solicitada para la clase 5, reúne los requisitos de de novedad, especialidad y distintividad, necesarias para su registro.

En mérito a todo lo expuesto soy del criterio que el Acuerdo y Sentencia N° 180 de fecha 29 de octubre de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debe ser confirmada 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 SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS SINDULFO BLANCO Y LUÍS MARÍA BENÍTEZ RIERA DIJERON: Que se adhieren al voto que antecede por sus 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:

Ministros: Alicia B. Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco , Luís María Benítez Riera

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

### **ACUERDO Y SENTENCIA N° 359**

Asunción, 13 de Junio de 2.011

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° 180 de fecha 29 de octubre de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda 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 B. Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Luís María Benítez Riera

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 381 del 15 de Junio de 2011**

**ENVASE CONTENEDOR SIN DEPRESIÓN CENTRAL, Clase 3**  
(solicitud de registro de marca).

**MARCA DE FÁBRICA. Signo de uso común. Envase. Novedad. Distintividad.**

*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 Propiedad Industrial y Jefatura de Asuntos Litigiosos respectivamente, que rechazaron el registro de la marca ENVASE CONTENEDOR SIN DEPRESION CENTRAL, ya que de concederse la marca podría producirse de hecho un monopolio de mercado, pues el “ENVASE CONTENEDOR SIN DEPRESION CENTRAL” que se pretende registrar ha pasado a ser de uso común, situación esta que de ninguna manera, puede provocar la concesión de una marca figurativa.*

**MARCA DE FÁBRICA. Signo de uso común. Envase. Novedad. Distintividad**

*La marca “ENVASE CONTENEDOR SIN DEPRESION CENTRAL” es incapaz de realizar la solicitud esencial de las marcas, la cual es la de distinguir un producto de un determinado fabricante, de otros que tienen otro origen, garantizando la identidad de origen del producto al consumidor, sin ninguna posibilidad de confusión. Efectivamente hasta al más precavido consumidor le será difícil identificar el envase, con la marca JOHNSON & JOHNSON, debido a que la forma del envase ha pasado al uso común y genérico, como contenedor de shampoo.*

**MARCA DE FÁBRICA. Territorialidad.**

*Si bien existe una declaración jurada obrante a fojas 50 de autos, y los países en los que se haya registrado el “ENVASE CONTENEDOR SIN DEPRESION CENTRAL” a fojas 51 y 52, sabemos que las marcas son territoriales, y todo el procedimiento administrativo, desde su solicitud, hasta su concesión se realiza dentro de la Dirección de la Propiedad Industrial del Paraguay, por lo que es de su competencia realizar el examen*

*de fondo, conforme al leal saber y entender del examinador de fondo, pudiendo de acuerdo a su ciencia y conciencia, opinar que una marca es o no registrable en nuestro país. Con el criterio del apelante no sería necesario realizar un examen de fondo por parte de la Dirección de Propiedad Industrial en el caso que se tenga registros de la misma marca en diversos países.*

**JOHNSON & JOHNSON C/ RESOLUCIÓN N° 509 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2.004, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 381.**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los quince días del mes de Junio del año dos mil once, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, los Señores Ministros de la Sala Penal, ALICIA PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: “JOHNSON & JOHNSON C/ RES. N° 509 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2.004, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 88 de fecha 05 de diciembre de 2.007.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, 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 para el orden de votación, dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, BLANCO Y BENITEZ RIERA.

**A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA**, la Señora Ministra Alicia Pucheta de Correa, dijo: La recurrente no interpuso, ni fundamento en forma expresa el Recurso de Nulidad. Por lo demás del análisis de la Sentencia recurrida no se observan vicios ni defectos procesales que ameriten la nulidad de oficio en los términos autorizados por los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. En consecuencia corresponde desestimar el Recurso de Nulidad. Es mi Voto.

**A SUS TURNOS, LOS MINISTROS SINDULFO BLANCO Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, DIJERON:** Que se adhieren al voto que antecede por sus mismos fundamentos.

**A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA**, la Señora Ministra Alicia Pucheta de Correa, prosiguió diciendo: El Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 88 de fecha 05 de diciembre de 2.007, resolvió: “1.) *NO HACER LUGAR a la presente demanda contenciosa administrativa planteada por la firma “JOHNSON & JOHNSON” contra el Ministerio de Industria y Comercio y en consecuencia,* 2.) *CONFIRMAR la Resolución N° 509 de fecha 22 de julio de 2004, dictada por el Ministerio de Industria y Comercio (M.I.C.) de conformidad a los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución.* 3.) *IMPONER LAS COSTAS a la parte vencida, la parte actora.* 4) *NOTIFICAR...*”.

Contra la citada resolución se alza en apelación, la firma accionante JOHNSON & JOHNSON, mediante su representante convencional, Abogado Víctor Abente Stewart, conforme al escrito obrante a fojas 146/152, expresando cuanto sigue: “...*Mi parte solicitó el registro de la marca denominada “ENVASE CONTENEDOR SIN DEPRESIÓN CENTRAL”. Mi parte argumento, y así lo entiendo el Tribunal de Cuentas, que lo solicitado por mi representada no se enmarca dentro de la designación que describe las características de un producto, sino se trata de un envase original y novedoso. La resolución recurrida incurre en un error, no se puede afirmar en forma categórica que el envase en cuestión no sea novedoso para el producto que pretende distinguir, puesto que la única marca del producto mencionado con dicho envase es JOHNSON & JOHNSON, cada marca de shampoo posee envase totalmente diferentes. Las*

*autoridades de más de 65 países, notaron que la marca solicitada era novedosa, pues la misma se encuentra registrada en los mismos países según las pruebas arrimadas, llama la atención que solo en Paraguay, la marca solicitada no sea novedosa. La marca solicitada posee distintividad, se observa que dicho envase inmediatamente que evoca el recuerdo de los Productos JOHNSON & JOHNSON. El Tribunal ha considerado que la solicitud consiste en un envase típico y común, sin mencionar marca que utilice el mismo envase. La marca que representó, se comercializara con etiquetas registradas por mi principal, esta protección es a los efectos de ampliar el espectro de protección contra productos falsificados y de imitación fraudulenta. En cuanto a las costas, las mismas fueron impuestas a mi parte, contrariamente a lo expuesto en abundante jurisprudencia de nuestros tribunales y de la propia Corte Suprema de Justicia, por lo que deben ser impuestas en el orden causado. Concluye solicitando que el Acuerdo y Sentencia sea revocado en todos sus puntos...”*

A fojas 155/157 de autos, el Ministerio de Industria y Comercio, mediante su representante convencional, contesta el traslado corridole por providencia de fecha 11 de junio de 2.008, expresando cuanto sigue: “...La Resolución N° 509 de fecha 22 de junio de 2.004 dictada por el Ministerio de Industria y Comercio, se ajusta a un estricto legalismo. En materia de envases se debe determinar si la marca figurativa “ENVASE CONTENEDOR SIN DEPRESION CENTRAL”, reúne las condiciones generadas de validez o requisitos de fondo para ser registradas para el Producto para la cual ha sido solicitada, en este caso shampoo, el envase debe ser novedoso y especial. En cuanto al requisito de especialidad, no existe inconveniente pues el mismo se refiere al signo solicitado no debe ser confundible con otros registrados, este requisito se encuentra ausente. Además el tipo de producto que se pretende distinguir es Shampoo, podemos afirmar en forma categórica que de ninguna manera el envase es novedoso para el producto que se pretende distinguir, el envase es de uso general para el producto y no agrega característica alguna que le de aspecto novedoso. Concluye solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido con expresa imposición de las costas...”

Entrando a analizar la cuestión de fondo, tenemos que el Tribunal de Cuentas, confirmó las resoluciones administrativas que desestimaron el pedido de registro de la marca “ENVASE

CONTENEDOR SIN DEPRESION CENTRAL” para distinguir productos de la clase Tres (3), hecha por la firma “JOHNSON & JOHNSON” argumentando que en el caso de marras la marca figurativa solicitada, no reúne las condiciones esenciales para ser registrada, por carecer de novedad y distintividad, por lo cual no podrá cumplir con la finalidad prevista para las marcas.

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.

Tratándose de signos figurativos, la cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos figurativos 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.

Ahora bien, las infinitas nuevas formas de envase contenedor, cuando son distintivas y tienen notoriedad pueden ser registradas como marcas figurativas. En el caso de marras al observar, la solicitud de registro de marca obrante a fojas 71 de autos, se aprecia que no existe una distintividad en el envase que pueda ser apreciada por el público consumidor, y mucho menos que pueda conceder la Dirección de Propiedad Industrial, como marca figurativa.

De concederse la marca podría producirse de hecho un monopolio de mercado, pues el “ENVASE CONTENEDOR SIN DEPRESION CENTRAL” que se pretende registrar ha pasado a ser de uso común, situación esta que de ninguna manera, puede provocar la concesión de una marca figurativa.

Efectivamente aplicando el razonamiento del apelante, al situarnos en la posición de consumidor, y vamos a áreas específicas donde se encuentra el producto para el cual se solicita el envase en



cuestión, apreciamos que existen envases muy similares al solicitado por la firma JOHNSON & JOHNSON, por lo que la marca figurativa solicitada carece de un signo distintivo, así como de novedad.

Si bien existe una declaración jurada obrante a fojas 50 de autos, y los países en los que se haya registrado el “ENVASE CONTENEDOR SIN DEPRESION CENTRAL” a fojas 51 y 52, sabemos que las marcas son territoriales, y todo el procedimiento administrativo, desde su solicitud, hasta su concesión se realiza dentro de la Dirección de la Propiedad Industrial del Paraguay, por lo que es de su competencia realizar el examen de fondo, conforme al leal saber y entender del examinador de fondo, pudiendo de acuerdo a su ciencia y conciencia, opinar que una marca es o no registrable en nuestro país. Con el criterio del apelante no sería necesario realizar un examen de fondo por parte de la Dirección de Propiedad Industrial en el caso que se tenga registros de la misma marca en diversos países.

Con respecto a la territorialidad, Jorge Otamendi en su obra Derecho de Marcas enseña: “...*El valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial... Ni la marca registrada tiene esa exclusividad más allá de las fronteras de nuestro país, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país...*”.

Las marcas son territoriales en nuestro sistema jurídico conforme lo prescribía la Ley N°751/79 de marcas en su artículo 13 que expresa : “El registro de un marca hecho de acuerdo con esta ley concede al industrial de la misma, y a oponerse al registro o uso de cualquier otra que pueda inducir directa o indirectamente a confusión entre los productos o servicio, cualquiera sea la clase en que figura, siempre que tengan relación entre ellos.”, en concordancia con lo establecido con la Ley N° 1.294/98, que en su artículo 15 expresa cuanto sigue: “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 él". Todo concordante con lo expresado en el artículo 18 de la Ley 1.294/98 que expresa: "El propietario de una marca de productos o servicios inscrita en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país. El propietario o sus agentes debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el registro".*

Además, en el caso de marras, no obra en autos, copias autenticadas de los registros de marcas, en los diversos países que alega poseer el accionante, del "ENVASE DE CONTENEDOR SIN DEPRESIÓN CENTRAL", que dice tener registrada la Firma JOHNSON & JOHNSON, sin entrar a Juzgar, que sea titular o no. No le consta al Juzgador en forma fehaciente y clara, con un instrumento administrativo válido, que es el Título de Marca otorgado por las oficinas pertinentes.

Coincido en el criterio del Inferior, que el "ENVASE CONTENEDOR SIN DEPRESIÓN CENTRAL" es incapaz de realizar la solicitud esencial de las marcas, la cual es la de distinguir un producto de un determinado fabricante, de otros que tienen otro origen, garantizando la identidad de origen del producto al consumidor, sin ninguna posibilidad de confusión. Efectivamente hasta al más precavido consumidor le será difícil identificar el envase, con la marca JOHNSON & JOHNSON, debido a que la forma del envase ha pasado al uso común y genérico, como contenedor de shampoo.

No se tendrá una Jurisprudencia arbitraria y contradictoria, por el contrario se estará protegiendo la institución de marcas, al salvaguardar la distintividad que deben tener los signos que se pretenden registrar.

Considero justamente que el producto de una marca notoria y conocida como es JOHNSON & JOHNSON, es comercializada con la etiqueta que distingue el producto, y de ninguna manera el consumidor adquirirá este producto por la forma del envase, sino lo

adquirirá por ser la marca de su predilección, y en este caso no perjudicará al agraviado, porque los especuladores, falsificadores o imitadores, si quieren aprovecharse indebidamente del prestigio de la marca, utilizarán la etiqueta, y no el envase que es de forma común.

Prosiguiendo con el análisis del caso el punto central radica en determinar, si el “ENVASE CONTENEDOR SIN DEPRESIÓN CENTRAL”, cumple con los requisitos establecidos en la Ley de marcas para su registro, si presenta la novedad y distintividad, para ser registrado como una marca figurativa.

Entrando a analizar la cuestión de fondo, y las constancias de autos, se advierte que el envase pretendido por la actora “ENVASE CONTENEDOR SIN DEPRESIÓN CENTRAL” no goza de las características necesarias de distintividad marcaría, es decir no posee especialidad y novedad en su conjunto, y así también, es contrario a las normas legales en materia marcaría.

El Artículo 2 inc. d) de la Ley de Marcas 751/79, (vigente al momento del inicio de la acción), reglamentaba que: “No se consideran marcas y no son registrables los signos que sean empleados usualmente o sean necesarios para indicar la naturaleza de los productos o servicios, cantidad, calidad o destino, y los que hayan pasado al uso general”.

En igual sentido el Artículo 2 Inc. a) de la Ley 1294/98, (vigente en la actualidad) dispone: “...No podrán registrarse como marcas: *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.”, y en su Inciso C) dispone cuanto sigue: “...Las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica del producto o al servicio al cual se apliquen;...”

En ese mismo orden de ideas el Art. 2 inc. a) de la Ley 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, Corte suprema de Justicia).

De la reseña ut supra efectuada se advierte que el "ENVASE CONTENEDOR SIN DEPRESIÓN CENTRAL" se encuadra perfectamente en las prohibiciones antes relatadas.

En efecto, si bien no se trata de una forma idéntica a los envases existentes en el mercado para ser utilizados como contenedores de shampoo, la misma es claramente alusiva a las cualidades, modalidades o características de los productos para lo cual han sido solicitados. En este orden de ideas se resalta cuando se habla de productos de tocador (tal como señala el Tribunal A quo) el envase "ENVASE CONTENEDOR SIN DEPRESIÓN CENTRAL" no presenta una novedad, y tampoco una distintividad clara a los efectos de que sea diferenciado por el público en general, es decir, las cualidades intrínsecas del producto, han pasado al uso generalizado entre el público consumidor.

Ahora bien en el supuesto caso de aceptar el registro solicitado por la firma Johnson & Johnson, la misma implicaría por un lado sacar del uso general dichos envases y permitir el monopolio de ellas a quien sea el titular, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional (Artículo 107), y por otro lado la grave consecuencia que pudiera acarrear en ese segmento del mercado el riesgo de que el consumidor crea que con dicho envase se está ofreciendo una mercadería o servicio de mejor calidad, (porque la marca alude a ello), aun cuando 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 novedad y distintividad.

Esta Magistratura, concluye que es irregistrable un Envase que carezca de novedad y distintividad, que pueda inducir engaño o confusión sobre la calidad del producto, o la naturaleza del mismo.

En mérito a todo lo expuesto soy del criterio que el Acuerdo y Sentencia N° 88 de fecha 05 de diciembre de 2.007, debe ser confirmado in tottum.

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 LOS MINISTROS SINDULFO BLANCO Y LUIS MARIA BENÍTEZ RIERA, DIJERON: Que se adhieren al voto que antecede por sus mismos fundamentos.

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

Ministros: Alicia B. Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Luís María Benítez Riera

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 381**

Asunción, 15 de Junio de 2.011

**VISTOS:** Los méritos del acuerdo que anteceden, 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 la parte actora, y en consecuencia **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 88 de fecha 05 de diciembre de 2.007, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.
3. **COSTAS** a la perdidosa.
4. **ANÓTESE** y notifíquese.

Ministros: Alicia B. Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Luís María Benítez Riera

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial.

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 393 DEL 17 DE JUNIO DE 2011**

***PURA VIDA, Clase 32 (registro, base de la oposición) vs PURA VIDA, clase 29 (solicitud de registro de marca)***

***MARCAS DE FÁBRICA. Productos de diferentes clases relacionados***

*Corresponde confirmar la sentencia del Tribunal de Cuentas que hizo lugar a la demanda contencioso administrativa incoada contra las resoluciones dictadas por la Dirección de Propiedad Industrial y Jefatura de Asuntos Litigiosos respectivamente, que ordenaron la prosecución del registro de la marca solicitada, ya que si bien las clases son diferentes los productos se relacionan al encontrarse a disposición del público consumidor en establecimientos de expendios de alimentación en donde encontramos tanto agua como carne, leche, gaseosas, frutas, pescado y otros. Asimismo los elementos que se consideran viables para la inscripción de una nueva marca como la distintividad y variedad con respecto a otros de la misma línea, a pesar de la diferencia de clases, definitivamente no concurren.*

**Fallo relacionado: CSJ, A. y S. N° 112 del 06/04/10.**

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 393**

En la *ciudad* de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diecisiete días del mes de Junio del año dos mil once, 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: “GLORIA S.A. C/ RES. N° 448 DEL 29/10/2004 DE LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, a fin de resolver el recurso de apelación y nulidad interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 197 de fecha 16 de noviembre de 2009, 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 apelante desiste expresamente del recurso de nulidad contra la referida resolución, y asimismo en la misma no se observan vicios o defectos que ameritan 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 su turno, los señores Ministros PUCHETA DE CORREA y BENITEZ RIERA, manifiestan 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° 197 de fecha 16 de noviembre de 2009, resolvió: "1) HACER LUGAR a la presente demanda contencioso-administrativa presentada por la firma "Gloria S.A. c/ Res. N° 448 del 29/10/2004 de la Dir. de la Propiedad Industrial (DPI) y en consecuencia; 2) REVOCAR los actos administrativos impugnados, Resolución N° 448 de fecha 29 de octubre de 2004 dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial y la Resolución N° 1204 de fecha 30 de noviembre de 2000, dictada por la Sección de Asuntos Litigiosos y en consecuencia; 3) IMPONER LAS COSTAS a la parte perdedora; 4) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excm. Corte Suprema de Justicia".

Contra dicho Acuerdo y Sentencia, a fs. 106, expresa agravios en representación del recurrente el Abog. RAMON RODRIGUEZ,



alegando que: “Desiste expresamente del recurso de nulidad. Que realizando el análisis sobre la viabilidad del registro de la marca “Pura Vida” ante la oposición deducida en base al registro de la marca “Pura Vida” inscripta en la Clase 29, si bien es cierto que entre las denominaciones en pugna existe identidad, no es menos cierto que las mismas pertenecen a clases diferentes no relacionadas entre sí, así que tenemos que la solicitada es para amparar productos de la clase 32 y exclusivamente agua mineral sin gas, agua natural con gas, agua tratada, agua de manantial, bebidas con sabor a fruta, néctares, gaseosas, sodas y bebidas sin alcohol, etc. En tanto que la oponente se encuentra registrada en la clase 29 amparando productos alimenticios de lo que se concluye que no existe relacionamiento entre los productos y consecuentemente el público interesado o consumidor no asociará un producto con otro”. Finalmente considera que el recurso ha sido suficientemente fundamentado y solicita la revocación del mismo.

A fs. 115 de autos, contesta la expresión de agravios el Abog. WILFRIDO FERNÁNDEZ DE BRIX representante de la firma “Gloria S.A.” y expresa: “I) Debe declararse desierto el recurso de apelación porque carece de un análisis razonado de la resolución recurrida y de los argumentos del recurso. La fundamentación del recurso de apelación de autos no cumple tan siquiera con uno de estos requisitos para tener por debidamente fundamentado el recurso. Se refiere explícitamente a la falta de una crítica razonada y concreta de los fundamentos de la resolución recurrida y sumado a ello, tampoco se han demostrado los errores en que incurrió el a-quo en la apreciación de los hechos, de la prueba y de la interpretación y aplicación del derecho. En síntesis, siguió expresando “la recurrente no cumplió ninguno de los dos extremos necesarios para cumplir con el art. 419 del C.P.C”. II) La resolución recurrida se ajusta a derecho por fundarse en argumentos válidos que demuestran las semejanzas existentes entre las marcas en cuestión, y el derecho de mi mandante a impedir el registro de la solicitud atacada”. Es más: a) Las marcas son claramente idénticas entre sí; b) Existe relación de clases por tratarse de alimentos para el consumo humano; c) La identidad existente entre las marcas en pugna y la estrecha relación entre las

clases a las cuales pertenecen crea un claro riesgo de confusión indirecta para el consumidor”.

Y el Dr. BLANCO sigue diciendo: La firma SOCIETE DES PORDUITS NESTLE S.A. solicitó a su nombre el registro de la marca “PURA VIDA”, para distinguir productos de la clase 32 (y específicamente para el rubro de agua natural con sus diversas combinaciones (con o sin gas), bebidas con sabor a fruta, zumos de frutas, gaseosas, sodas y bebidas sin alcohol entre otras de la clase). La marca registrada “PURA VIDA” que cubre productos de la clase 29 (carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, legumbres, jaleas, huevos, leche, etc.) propiedad de “Gloria S.A.” dedujo oposición en base al art. 2 inc. f y g y el art. 12 de la Ley N° 1294/98 de Marcas.

Las resoluciones administrativas dieron curso favorable a lo solicitada expresando que “aun cuando ambas denominaciones tengan identidad, pertenecen a clases diferentes no relacionadas entre sí y consecuentemente el público interesado o consumidor no asociará un producto con otro”.

Con total conformidad al criterio del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, en el expediente de autos se prueba fehacientemente que: “La marca solicitada “PURA VIDA” para cubrir el producto agua (con o sin gas) y gaseosa correspondiente a la clase 32 utiliza la misma denominación que la oponente “PURA VIDA” para cubrir productos de la clase 29. Estamos ante una identidad visual y fonética plena sin posibilidad de confusión. Si bien las clases son diferentes los productos se relacionan al encontrarse a disposición del público consumidor en establecimientos de expendios de alimentación en donde encontramos tanto agua como carne, leche, gaseosas, frutas, pescado y otros. Asimismo los elementos que se consideran viables para la inscripción de una nueva marca como la distintividad y variedad con respecto a otros de la misma línea, a pesar de la diferencia de clases, definitivamente no concurren. Analizando en conjunto y en forma detallada ambas marcas, concluimos que ambas son idénticas y la misma identidad hace que la diferencia de clases no sea un elemento que otorgue al solicitante la posibilidad de inscribirla.

Asimismo, la expresión de agravios del demandado carece de un análisis razonado de la resolución recurrida y no existe exposición concreta y lógica de los motivos por los cuales se considera que la resolución recurrida es injusta o se halla viciada.

Sigue manifestando el Dr. BLANCO: Que el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, no hizo más que aplicar un recto criterio y ajustarse plenamente a las leyes y principios que rigen la materia, habiendo realizado un correcto estudio de los hechos que nos ocupan y habiendo acordado por unanimidad la revocación de las resoluciones administrativas.

Corresponde entonces declarar desierto el recurso de apelación y en consecuencia confirmar el Acuerdo y Sentencia N° 197 de fecha 16 de noviembre de 2009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala y con la imposición de las costas a la parte perdedora, de conformidad a lo establecido en el artículo 192 del Código Procesal Civil. Es mi VOTO.

A su turno, la Señora Ministra Dra. ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, dijo: 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 declarar desierto el recurso de apelación y nulidad, y en consecuencia confirmar el Acuerdo y Sentencia N° 197 de fecha 16 de noviembre de 2009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por los siguientes fundamentos:

Habiendo leído atentamente el escrito de expresión de agravios, por el cual el apelante fundamenta el recurso de apelación impetrado contra el Acuerdo y Sentencia N° 197 de fecha 16 de noviembre de 2009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, se puede precisar que en ninguna parte de su exiguo escrito de expresión de agravios, se puede notar en forma clara los motivos que hacen al recurso de apelación interpuesto, pues no realiza una crítica razonada de la resolución apelada.

Dentro de la técnica jurídica, se entiende por expresión de agravios, el escrito en el cual el apelante examina los fundamentos de la sentencia, y concreta los errores que a su juicio ella contiene, de los cuales derivan los agravios que reclama. No debe ser formula carente de sentido, la misma debe contener un análisis razonado de la sentencia, punto por punto y una demostración de los motivos que se tienen para considerar que ella es errónea. Una crítica no razonada del fallo recurrido, no puede ser considerada como una expresión de agravios, en cuyo caso debe declararse desierto el recurso interpuesto.

El Código Procesal Civil, en su artículo 419, expresa: “El recurrente hará el análisis razonado de la resolución y expondrá los motivos que tiene para considerarla injusta o viciada. No llenándose esos requisitos, se declarará desierto el recurso”.

Tal como se dijera más arriba, del escrito de expresión de agravios, se puede constatar que el recurrente no expuso los motivos en forma coherente de lo que considera que en el Acuerdo y Sentencia apelado en injusto o viciado. Se limitó a hacer un relatorio general, sin realizar una crítica razonada y sobre todo concreta de los fundamentos del fallo apelado, tendientes a demostrar los errores que atribuye al juzgador, en cuanto a la apreciación de los hechos y de la prueba y en la interpretación y aplicación del derecho. La función del escrito de expresión de agravios “consiste en mantener el alcance concreto del recurso y fijar el contenido del reexamen que deberá efectuar el superior”(Casco Pagano, Código Procesal Civil, Tomo I, pág. 646), es decir deben evitarse las generalidades y la remisión a alegaciones, hechas ante la sentencia, puesto que el escrito debe bastarse a sí mismo.

Se trae a colación el siguiente fallo jurisprudencial: “Acuerdo y Sentencia N° 112 de fecha 06 de abril de 2010, en el expediente: “Cristaldo Mora Ortega c/ Decreto N° 588 de fecha 17 de octubre de 2003, dictado por el Poder Ejecutivo”.

El recurso analizado, no reúne los requisitos legales necesarios para su procedencia, por lo que el mismo debe ser declarado desierto.

En cuanto a las costas, las mismas deberán ser impuestas a la perdidosa, en virtud a lo establecido en el art. 203ince) del C.P.C. Es mi VOTO.

A su turno, el Ministro Dr. LUIS MARIA BENITEZ RIERA manifiesta que se adhiere al voto del preopinante Ministro BLANCO, 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:

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

Ante mí: Karina Penoni de Bellasai, Secretaria Judicial

### **ACUERDO Y SENTENCIA N° 393**

Asunción, 17 de Junio de 2011

**VISTOS:** Los méritos del acuerdo que antecede, la

### **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

#### **SALA PENAL**

#### **RESUELVE:**

1. **DESESTIMAR** el recurso de Nulidad y Apelación.
2. **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 197 de fecha 16 de noviembre de 2009, 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 María Benítez Riera

Ante mí: Karina Penoni de Bellasai, Secretaria Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 394 del 17 de Junio de 2011.**

**GAROTO, Clase 16 (registro, base de la oposición) vs GAROTO COLLECTION, Clase 16 (solicitud de registro de marca).**

**MARCA DE FÁBRICA. Marca de defensa.**

*Corresponde confirmar lo resuelto por el Tribunal de Cuentas, que revocó las resoluciones administrativas que rechazaron la solicitud de registro de la marca GAROTO COLLECTION en la clase 16, ya que la marca solicitada "GAROTO COLLECTION" para la clase 16 constituye una sub-marca o una variedad o extensión de la familia de marcas notorias, reconocidas y registradas en la clase 30 de la empresa "Chocolates Garoto SA".*

**MARCA DE FÁBRICA. Clases afines.**

*Los productos contenidos en la clase 30 (clase en la cual la firma "Chocolates Garoto SA" tiene registrada la mayor cantidad de sus productos) y la 16 se hallan estrechamente vinculados, pues, mientras la clase 30 cubre en particular al producto para el consumo humano que en este caso son chocolates, la segunda (16) se refiere a envoltorios de papel y afines.*

**MARCA DE FÁBRICA. Notoriedad.**

*Como ya lo he señalado, la marca "GAROTO" aparece como una marca con distinción significativa, es decir, es conocida por casi la totalidad de las personas. En el mismo sentido, cabe recalcar que por su notoriedad incuestionable, cumple un papel destacado en la identificación de los chocolates, siendo la marca en pugna, solicitada para la clase 16 (cuya nota explicativa específica que protege: ... **Las hojas, sacos o bolsas de materias plásticas, para el embalaje**), estimo que la accionante posee motivos fundados para solicitar la protección en la referida clase, ya que en la misma se protegen los embalajes de los productos que la accionante comercializa.*

**Fallos Relacionados: CSJ, A. y S. N° 444 de fecha 20 de junio de 2.005; A. y S. N° 1.075 del 18/09/06.**

**CHOCOLATE GAROTO S. A. C/ RESOLUCIÓN N° 418 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2003 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 394.**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diecisiete días del mes de Junio del año dos mil once, estando reunidos en la sala de acuerdos los Señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Dres. **SINDULFO BLANCO, LUIS MARIA BENITEZ RIERA y ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA**, por ante mí, el Secretario Autorizante, se trajo el expediente caratulado: "**CHOCOLATE GAROTO S.A. C/ RES. N° 418 DEL 20 de octubre de 2003 dictada por la DIR. de la PROP. INDUSTRIAL. (DPI)**", a fin de resolver los Recursos de apelación y nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 218 de fecha 22 de diciembre de 2009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo al 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 la votación dio el siguiente resultado: SINDULFO BLANCO; BENITEZ RIERA Y PUCHETA DE CORREA.

**A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA**, el Señor Ministro Sindulfo Blanco, dijo: El apelante desiste expresamente del Recurso de Nulidad contra la referida Resolución y asimismo en la misma no se observan vicios o defectos que ameritan 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 SU TURNO, los Señores Ministros BENITEZ RIERA Y PUCHETA DE CORREA**, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.

**A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA**, el Señor Ministro Dr. Sindulfo Blanco, dijo: En estos autos la litis se trava cuando la Res. N° 418/03 de la Dirección de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de registro de la marca "GAROTO COLLECTION" solicitada por la firma "CHOCOLATE GAROTO S.A. para proteger productos de la clase 16, en base al registro previo de la marca "GAROTO" registrada en la misma clase en el año 1994 a favor de la empresa "LONDON IMPORT SRL".

A fs.4 de autos tenemos el escrito de inicio de la acción contenciosa administrativa por parte del Abog. Wilfredo Fernández en representación de la firma "CHOCOLATE GAROTO SA" contra la Resolución Administrativa referida.

Y el Dr. Sindulfo Blanco continúa manifestando: El Tribunal de Cuentas Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 218 de fecha 22 de diciembre del 2009 resolvió: "1.- HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa instaurada en estos autos por la firma "CHOCOLATE GAROTO S.A." Contra la RES. N° 418 del 20 de octubre del 2003 emanada de la DIR. de la PROP. INDUSTRIAL (DPI), y en consecuencia.

2) REVOCAR los actos administrativos impugnados "RES. N° 418 del 20 de octubre del 2003 emanada de la DIR. de la PROP. INDUSTRIAL (DPI)", y en consecuencia,

3) IMPONER las costas a la parte perdedora,

4) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.



Contra dicho Acuerdo y Sentencia, a fs. 177, expresa agravios en representación de la autoridad administrativa el Abog. Ramón Rodríguez, alegando que:

“Desiste expresamente del Recurso de Nulidad”.

“Que se incurre en sendos errores y omisiones al hacer el análisis de la cuestión de autos, los que deben ser rectificadas en esta última instancia”.

“Que al examinar las marcas “GAROTO COLLECTION” (solicitada) y la marca “GAROTO” (registrada) se puede advertir las semejanzas notorias existentes entre ellas y donde la marca de la adversa evoca directamente la marca registrada, en la cual no se observa ningún elemento diferenciador que pueda evitar el riesgo de confusión por parte del público consumidor y más aun tratándose de productos que ostentan la misma clase.-

“Que resulta categórico que la marca solicitada no reúne los requisitos indispensables de “novedad y especialidad”. De igual manera se observa claramente que la marca de la adversa contiene la denominación ya registrada, lo que da a su apariencia de conjunto una semejanza confusionista imposible de evitar, lo que induce a la denominada confusión visual provocada por la semejanza de dichas partículas”. “Además si las mismas coexistieran en el mismo mercado se producirá lo que en doctrina se denomina confusión auditiva, pues la pronunciación de las palabras tienen una fonética similar”.

Concluye solicitando sea revocado el Acuerdo y Sentencia N° 218 de fecha 22 de diciembre de 2009 del Tribunal de Cuentas, 2° Sala.

A fs. 181 de autos contesta la expresión de agravios el Abog. Wilfrido Fernández, representante de la firma “CHOCOLATE GAROTO SA” y expresa:

I.- “Debe declararse desierto el Recurso de Apelación porque carece de un análisis razonado de la resolución recurrida y de los argumentos del recurso”.

“La única parte con contenido de “fondo” es cuando expresa que la marca “GAROTO COLLECTION” evoca directamente la marca “GAROTO”, creando un riesgo de confusión en el público y que no reúne los requisitos indispensables de novedad y especialidad para su registro”. “La expresión de agravios de la recurrente no constituye un minucioso y preciso estudio de la sentencia apelada” ya que ni siquiera menciona cuales fueron los fundamentos de la resolución del A quo”.

Tampoco expone los “argumentos de hecho y de derecho” que demuestren los errores cometidos y “abonen su crítica” a fin de permitir que VV.EE aprecien el supuesto perjuicio causado por la resolución recurrida”.

II.- La resolución recurrida se ajusta a derecho por fundamentarse en argumentos válidos que demuestran las diferencias existentes entre las marcas en cuestión y el derecho de mi mandante a registrar su marca.”

“A. las marcas son claramente distinguibles sin posibilidad de confusión. La marca de mi mandante está compuesta por dos vocablos “GAROTO + COLLECTION” y la adversa sólo por uno “GAROTO”, diferenciándose además por los caracteres. En efecto “GA RO TO CO LLEC TION” consta de 6 sílabas, mientras que “GA RO TO” sólo tiene 3. Finalmente estas deben ser valoradas en conjunto y no por separado”.

“B. Registros previos de la marca “GAROTO” hechos por “CHOCOLATES GAROTO S.A.” en el Paraguay demuestran arbitrariedad de las resoluciones atacadas. Las marcas “GAROTO” de la empresa “London Import” Y “GAROTO FAVORITES” de “CHOCOLATE GAROTO SA” ambas pertenecientes a la clase 16, existen pacíficamente por lo que no puede verse privado de extender la protección a la actora de registrar su marca en la clase 16.

“C.- Notoriedad de la marca “GAROTO” en el Paraguay y en toda la región. GAROTO forma parte del nombre comercial de la firma de mi mandante “CHOCOLATES GAROTO”.

El A quo reconoció expresamente en su resolución que: "... la marca GAROTO (de mi mandante) constituye una marca notoria no solo en Paraguay sino en toda la región, por lo que en virtud del artículo 6 bis del Convenio de París le corresponde a la actora (mi mandante) el registro de dicha marca a su nombre". El A quo también consideró el derecho de mi mandante a proteger su nombre comercial."

"Al mencionar el término "GAROTO" cualquier persona la relaciona directamente con chocolate (especialmente bombones), esto es consecuencia de la notoriedad de la marca y de su gran nombre en nuestro país. Cuenta con casi un siglo de trayectoria, es una empresa en constante crecimiento,.....".

"D. La falta de oposición a la solicitud de mi mandante presume la falta de confusión y limita el rechazo de oficio a casos de identidad y extrema semejanza"

"El titular de la marca "GAROTO" (London Import) en la clase 16 no promovió oposición a la solicitud de mi mandante..."

El Dr. Sindulfo Blanco prosigue y dice: Estamos ante una situación muy peculiar porque las marcas e litigio, "GAROTO"- registrada- y "GAROTO COLLECTION"- solicitada-, ambas de la clase 16 tienen identidad ortográfica, fonética, auditiva y visual. En este caso, consideramos que no corresponde realizar un análisis de la posible confusión, o dilución entre ambas sino de la intención del registro solicitado en la clase 16 de la Nomenclatura de Niza a través de un razonamiento prudente en el cual es imposible prescindir de cierta subjetividad, por cierto siempre razonable. El ámbito de lo que se considera confusión está en relación con el poder distintivo y notoriedad de la marca, por el riesgo de asociación o dilución. La doctrina establece que " la razón de ser de una marca está en poder excluir a otras en el uso *"cuando estas sean confundibles"*; que se debe evitar la confusión y que las marcas no deben ser claramente inconfundibles sino que deben ser claramente distinguibles y poniendo énfasis en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna.

Precisamente estamos ante una denominación muy conocida "GAROTO", que nos evoca directamente a chocolates y especialmente bombones, marca de origen brasilero internacionalmente conocida. Los productos contenidos en la clase 30 (clase en la cual la firma "Chocolates Garoto SA" tiene registrada la mayor cantidad de sus productos) y la 16 se hallan estrechamente vinculados, pues, mientras la clase 30 cubre en particular al producto para el consumo humano que en este caso son chocolates, la segunda (16) se refiere a envoltorios de papel y afines. Ergo, la marca solicitada "GAROTO COLLECTION" para la clase 16 constituye una sub-marca o una variedad o extensión de la familia de marcas notorias, reconocidas y registradas en la clase 30 de la empresa "Chocolates Garoto SA".

Conviene sin embargo, dar razones de mayor entidad sustantiva y así tenemos que la clase 16 cubre: papel, cartón y artículos de esta materias, no comprendidos en otras clases, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clase etc. La clase 16 es afín y está directamente relacionada con la clase 30 que comprende café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, etc., clase en la cual la firma "Chocolates Garoto SA" tiene registrada la mayor cantidad de la familia de sus productos, hecho comprobado en autos según consta a fs. 82.

Asimismo tenemos que en la misma clase 16 existe una coexistencia pacífica con la marca registrada "GAROTO FAVORITES" cuya Acta de Registro N° 26232 consta en autos a fs. 70, registrada con anterioridad a la solicitud de "GAROTO COLLECTION".

En síntesis conforme a los derechos adquiridos de la denominación "Garoto" de la firma solicitante, la notoriedad de la marca a nivel nacional e internacional, comprobada en autos, la coexistencia pacífica con la marca "Garoto" de London Import y por constituir parte de su nombre comercial no existen dudas de que corresponde la inscripción solicitada, a pesar de que las

denominaciones sean semejantes. Igualmente, no existe posibilidad de confusión, dilución de la marca, ni tampoco un fin ilícito o desleal. De lo que resulta que no se ha encontrado fundamento doctrinario, ni jurídico para concluir que “GAROTO” puede coexistir con “GAROTO FAVORITES”, pero no con “GAROTO COLLECTION”.

A este razonamiento entre las marcas en pugna y conteste con el análisis y criterio jurídico marcario del Tribunal de Cuentas, 2ª Sala, esta magistratura concluye que corresponde en derecho confirmar el Acuerdo y Sentencia N° 218 de fecha 22 de diciembre de 2009, con la imposición de las costas a la parte perdidosa, de conformidad a lo establecido en el artículo 192 y 203, inc. e, del Código Procesal Civil. ES MI VOTO.

A SU TURNO, la Excelentísima Ministra ALICIA PUCHETA DE CORREA, dijo: 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 N° 218 de fecha 22 de diciembre de 2009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por los siguientes fundamentos:

La firma CHOCOLATE GAROTO S.A., mediante su representante convencional el abogado WILFRIDO FERNANDEZ DE BRIX, en adelante la accionante, promueve acción contencioso administrativa contra la Resolución N° 418 de fecha 20 de octubre de 2004, dictada por el Director de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.

Por Acuerdo y Sentencia N° 218 de fecha 22 de diciembre de 2009, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: “1. HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso-administrativa presentada por la firma CHOCOLATES GAROTO S.A. contra la resolución N° 418 de fecha 20 de octubre de 2003, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial y la Resolución N° 165 de fecha 20 de junio de 2003, dictada por la Sección de Marcas, y en consecuencia, 2) REVOCAR los actos administrativos impugnados Resolución N° 418 de fecha 20 de octubre del 2003 dictada por la Dir. de la Prop. Industrial, y la Resolución N° 165 de

*fecha 20 de junio de 2003, dictada por la Sección de Marcas, del Ministerio de Industria y Comercio, 3) IMPONER las costas a la parte perdedora; 4) ANOTAR....”*

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 218 de fecha 20 de octubre de 2003, se alza en Apelación el Abogado Ramón Rodríguez, en nombre y representación del Ministerio de Industria y Comercio, conforme al escrito obrante a fojas 177/178 de autos, expresando cuanto sigue: “...al examinar las marcas “GAROTO COLLECTION” y la marca “GAROTO ” se puede advertir las semejanzas notorias existentes entre ellas y donde la marca de la adversa evoca directamente la marca registrada, en la cual no se observa ningún elemento diferenciador que pueda evitar el riesgo de confusión por parte del público consumidor y más aún tratándose de productos que ostentan la misma clase. No reúnen los requisitos de novedad y especialidad, para el registro de dicha marca y en donde por encima de todo debemos colocarnos en el papel del público consumidor, se observa claramente que la marca de la adversa contiene la denominación ya registrada, lo que da a su apariencia de conjunto una semejanza confusionista imposible de evitar, lo que induce a la denominada confusión visual provocada por la semejanza de dichas partículas. No cabe duda si las mismas coexistieran en el mismo mercado se producirá lo que en la doctrina se denomina confusión auditiva, pues la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar. Concluye solicitando que el Acuerdo y Sentencia apelado sea revocado, en todas sus partes...”

El Abogado Wilfrido Fernández, representante legal de la accionante, se presenta a contestar el traslado que le fuere corrido, en los términos de su escrito de fojas 181/183, expresando en lo medular del mismo, cuanto sigue: “..... Debe declararse desierto el Recurso de Apelación porque carece de un análisis razonado de la resolución recurrida y de los argumentos del recurso, el recurrente no cumplió ninguno de los dos extremos necesarios para cumplir con el art. 419 del C.P.C. La resolución recurrida se ajusta a derecho por fundamentarse en argumentos válidos que demuestran las diferencias existentes entre las marcas en cuestión y el derecho de mi mandante a registrar su marca. La marca de mi mandante compuesta

por dos vocablos “GAROTO COLLECTION” y la de la adversa sólo por un vocablo “GAROTO”, a simple vista la denominación de las marcas es de mayor extensión que la otra, influyendo esto inclusive en la pronunciación de las mismas, también hay una diferencia en la cantidad de sílabas. La firma Chocolates Garoto S.A. es propietaria en Paraguay de numerosos registros marcarios, tanto en la clase 30 la cual abarca su especialidad (chocolates), e inclusive en la 16. No existe argumento alguno para afirmar que GAROTO puede coexistir con GAROTO FAVORITES pero no con GAROTO COLLECTION, el listado de marcas corrobora que los productos de la marca “GAROTO” son comercializados desde hace décadas en nuestro país por lo que su protección se ha hecho necesaria. La firma CHOCOLATES GAROTO tiene un legítimo interés de registrar y proteger su marca y en segundo lugar hasta el inicio de este litigio las marcas de mi mandante han coexistido sin ningún inconveniente con la adversa. Al mencionar el término “GAROTO” cualquier persona lo relaciona directamente con chocolate, esto es, en consecuencia la notoriedad de la marca, los chocolates son conocidos por su calidad y han consolidado su liderazgo en el mercado. La solicitud del registro de “GAROTO COLLECTION”, no responde a ningún fin ilícito o desleal. El nombre comercial forma parte del patrimonio de una firma y pretender el registro de una de sus marcas es nada más un acto de protección hacia sus derechos. La falta de oposición de la solicitud de mi mandante presume la falta de confusión y limita el rechazo de oficio de los casos de identidad y extrema semejanza. Concluye solicitando sea declarado Desierto el Recurso de Apelación o en su defecto sea rechazado el mismo....”

Entrando a analizar la cuestión de fondo, tenemos que el Tribunal de Cuentas, revocó las resoluciones administrativas, que rechazaron la solicitud de registro de la marca “GAROTO COLLECTION” clase 16, expediente 15.834/2001 de fecha 29 de junio de 2001, presentada por CHOCOLATES GAROTO S.A.

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 auscultar el fondo de la cuestión planteada, debemos determinar si cabe o no la posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, "GAROTO" clase 16(registrada) y "GAROTO COLLECTION" clase 16, (solicitada).

Antes de entrar a debatir la posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, estimo procedente, en forma a priori, determinar que en el caso de marras la firma CHOCOLATES GAROTO S.A. posee registrada en nuestro país, las siguientes marcas, cuyos Títulos de Marca, obran en autos, "GAROTO y etiqueta" clase 30 (fs. 91,108), "GAROTO MANIA y etiqueta" clase 30 (fs. 86), "GAROTO" clase 30 (fs. 99), "GAROTO BLONDY y etiqueta" (fs. 116), "GAROTO TRAVEL y etiqueta" (fs. 128), "GAROTO CROCAN T y etiqueta" clase 30 (fs. 139), "GAROTO CREMA" clase 30 (fs. 151), "GAROTO FAVORITES Y etiqueta" clase 16 (Acta de Registro N° 246.232, fs. 70), "GAROTO BALL" clase 30 (Acta de Registro N° 233.416), "GAROTO TART TEASE y etiqueta" clase 30 (Acta de Registro N° 250.725, fs. 74), "GAROTO DESSERT y etiqueta" clase 30 (Acta de Registro N° 245.363, fs.75), "GAROTO 70 AÑOS CHOCOLATES DO BRASIL y etiqueta" clase 30 (Acta de Registro N° 242.345, fs. 76) .

La notoriedad que posee la denominación "GAROTO", registrada por la accionante en la clase 30, en el mercado nacional e internacional, y en la generalidad del público consumidor no es puesta en duda por esta Magistratura.

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 “marca notoria” de la denominación “GAROTO”, a los efectos de fijar que la misma cuenta con una protección especial por este hecho, pasamos a analizar las marcas en pugna. 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 mas 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 “GAROTO” (registrada) y la marca “GAROTO COLLECTION” (solicitada), luego de haber realizando un cotejo sucesivo de las mismas, llegó a la conclusión que la marca “GAROTO COLLECTION”, en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca “GAROTO”, por las razones que pasare a desarrollar.

En el campo gráfico y fonético, encuentro que la marca solicitada “GAROTO COLLECTION” no es susceptible de causar confusión con la marca ya registrada “GAROTO”, a pesar que exista una identidad en la raíz de las mismas, la marca solicitada posee el

agregado del vocablo "COLLETION". Situación acentuada por la notoriedad de la marca, que la accionante ya posee registrada en la clase 30.

Analizados los autos, de los mismos se desprende que ha existido una coexistencia previa y pacífica, de la marca "GAROTO FAVORITES" (clase 16), registrada por la firma CHOCOLATE GAROTO S.A., con la marca "GAROTO" (clase 16), utilizada como base del rechazo de la solicitud de inscripción de la marca en pugna, ambas coexistían en la clase 16 del nomenclátor internacional.

Al respecto, la doctrina citada por el Tribunal de Cuentas, con la cual coincido, expresa: *"...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 registradas 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"* (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Segunda Edición. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Pag. 211/212.

Como ya lo he señalado, la marca "GAROTO" aparece como una marca con distinción significativa, es decir, es conocida por casi la totalidad de las personas. En el mismo sentido, cabe recalcar que por su notoriedad incuestionable, cumple un papel destacado en la identificación de los chocolates, siendo la marca en pugna, solicitada para la clase 16 (cuya nota explicativa específica que protege: ... Las hojas, sacos o bolsas de materias plásticas, para el embalaje), estimo que la accionante posee motivos fundados para solicitar la protección en la referida clase, ya que en la misma se protegen los embalajes de los productos que la accionante comercializa.

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 y fonéticas, 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 sirven 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 “GAROTO COLLECTION” solicitada para la protección de los productos comprendidos dentro de la clase 16 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° 218 de fecha 22 de diciembre de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debe ser confirmada 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 Excelentísimo Ministro LUIS MARIA BENITEZ RIERA, manifiesta adherirse al voto que antecede, por los mismos fundamentos.-

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

Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Beatriz Pucheta De Correa y Luis María Benítez Riera

Ante mí; Karina Penoni de Bellasai, Secretaria Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIA N°: 394**

Asunción, 17 de Junio de 2.011.-

**VISTOS:** Los méritos del Acuerdo que antecede, la

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL**

**RESUELVE:**

- 1. DESESTIMAR** el Recurso de nulidad.
- 2. NO HACER LUGAR** al Recurso de Apelación interpuesto y en consecuencia.
- 3. CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 218 de fecha 22 de diciembre de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.
- 4. COSTAS** a la perdidosa.
- 5. ANOTAR**, registrar y notificar.

Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Beatriz Pucheta De Correa y Luis María Benítez Riera

Ante mí; Karina Penoni de Bellasai, Secretaria Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 437 del 24 de Junio de 2011.**

**BLOCKGEL, Clase 16 (solicitud de registro de marca).**

**MARCA DE FÁBRICA. Marca evocativa.**

*Corresponde confirmar el Acuerdo y Sentencia del Tribunal de Cuentas que revoca lo resuelto por la Dirección de Propiedad Industrial (rechazo de la solicitud de registro), ya que la marca solicitada “Blockgel” para la clase 16 en su conjunto es un término de fantasía y evocativo de los componentes o características del producto, pero sin ser descriptivo; con sustantividad propia suficiente y novedosa.*

**MARCA DE FÁBRICA. Marca evocativa. Marca descriptiva.**

*Se está ante una marca evocativa cuando la combinación de dos o más vocablos comunes resulta susceptible de originar un conjunto con propia sustantividad y carga expresiva suficiente para cumplir con su misión distintiva, sin describir el producto o servicio a distinguir, sino simplemente sugiriendo las cualidades o funciones de aquel, a diferencia de las marcas descriptivas, son las que califican de forma precisa y usual un producto de la clase.*

**Fallo relacionado: CSJ, A. y S. N° 247 del 30 de Abril de 2007.**

**KIMBERLY – CLARK WORLDWIDE INC. C/ RESOLUCIÓN N° 273 DEL 29 DE JULIO DE 2005 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 437**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinticuatro días del mes de Junio del año dos mil once, 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:

“KIMBERLY – CLARK WORLDWIDE INC. C/ RES. N° 273 DEL 29/07/05 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, a fin de resolver el recurso de apelación y nulidad interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 116 de fecha 13 de agosto de 2009, 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 ha desistido expresamente del 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 su turno, los señores Ministros PUCHETA DE CORREA y BENITEZ RIERA, manifiestan 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° 116 de fecha 13 de agosto de 2009, resolvió: “1) HACER LUGAR a la presente demanda contencioso-administrativa presentada por la firma KIMBERLY – CLARK WORLDWIDE INC. C/ RES. N° 273 DEL 29/07/05 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

*del MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO” y en consecuencia; 2) REVOCAR el acto administrativo impugnado, Resolución N° 273 de fecha 29 de julio de 2005 dictada por el Director de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. 3) IMPONER LAS COSTAS a la parte perdedora; 4) ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia”.*

Contra dicho Acuerdo y Sentencia, a fs. 130, expresa agravios el Abog. RAMON RODRIGUEZ, en representación del Ministerio de Industria y Comercio, alegando que: *“Que se ha incurrido en sendos errores y omisiones al realizarse el análisis de la cuestión de autos los que solicita sean rectificadas. Que se ha fundamentado lo suficiente en las dos instancias administrativas que coincidieron que la solicitud de marcas que nos ocupa se encuentra inmersa en la prohibición del art. 2 inc de la Ley N° 1294/98 de Marcas que dispone “que no pueden constituir marcas, aquellas que se encuentran incursas en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate que puede servir en el comercio para calificar o describir algunas características del producto o servicio”.*

A fs. 134 de autos, contesta la expresión de agravios el Abog. WILFRIDO FERNANDEZ DE BRIX representante de la firma “Kimberly – Clark Worldwide Inc.” y aclara que debido a un error involuntario en el encabezado de la Resolución N° 116 dictada por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, de fecha 13 de agosto de 2009, se consignó como Res. N° 298 debiendo ser la N° 273 la dictada por el Director de la Propiedad Industrial. Asimismo expresa “que la adversa simplemente expone el art. 2 inc. e) de la Ley de Marcas, sin refutar los criterios del a-quo”. Sigue manifestando que el *“el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala no hace más que aplicar un recto criterio y ajustarse plenamente a las leyes y principios que rigen la materia, habiendo realizado un correcto estudio de los hechos que nos ocupan y habiendo acordado por unanimidad la revocación de la resolución referida”.*

Y el Dr. BLANCO sigue diciendo: Efectivamente, y de conformidad con el criterio del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala en el expediente de autos se prueba fehacientemente que:

I) La marca solicitada “Blockgel” para la clase 16 en su conjunto es un término de fantasía y evocativo de los componentes o características del producto, pero sin ser descriptivo; con sustantividad propia suficiente y novedosa.

II) Al analizar la denominación “Blockgel” tenemos que la misma, a pesar de que utiliza el término “gel” dentro de la denominación, considerado de uso común, utiliza además el término “block” que le otorga distintividad y originalidad y por ende no puede ser considerada “genérica”, ya que la característica propia de las marcas genéricas es la de ser “designaciones necesarias y usuales”, lo cual no se da en autos.

Estamos frente a una marca evocativa cuando la combinación de dos o más vocablos comunes resulta susceptible de originar un conjunto con propia sustantividad y carga expresiva suficiente para cumplir con su misión distintiva, sin describir el producto o servicio a distinguir, sino simplemente sugiriendo las cualidades o funciones de aquel, a diferencia de las marcas descriptivas que, como dice Breuer Moreno, son las que califican de forma precisa y usual un producto de la clase.

La marca “Blockgel” forma parte de la línea de pañales “Huggies” que además está conformada –entre otras- por las marcas Huggies Natural Care, Huggies Pull Ups de notoriedad en el mercado nacional.

El término “gel” en la clase internacional 16 es compartido por varias marcas a la cual llevan adherido como raíz o desinencia otras sílabas que las hacen distintivas entre sí. Ej. “Boli-gel”. Por tal motivo, la solicitud en la clase 16 efectivamente constituye una extensión de un derecho ya adquirido sobre la misma marca en la clase 5.

La marca “Blockgel” en su conjunto, y aun utilizando la palabra “gel” además de la raíz “Block” le otorga distintividad y originalidad conformando así un conjunto con sustantividad propia suficiente.



Por tanto, la marca solicitada “Blockgel” en su conjunto reúne las cualidades de novedad, especialidad y distintividad necesarias para su registro. Corresponde entonces confirmar el Acuerdo y Sentencia N° 116 de fecha 13 de agosto de 2009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala y con la imposición de las costas a la parte perdedora, de conformidad a lo establecido en el artículo 192 del Código Procesal Civil. Es mi VOTO.

A su turno, la Señora Ministra Dra. ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, dijo: 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 declarar desierto el recurso de apelación y nulidad, y en consecuencia confirmar el Acuerdo y Sentencia N° 116 de fecha 13 de agosto de 2009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Sin embargo, ante el idéntico desenlace jurisdiccional conclusivo que avalo, estimo necesario agregar las siguientes conclusiones:

El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 116 de fecha 13 de agosto de 2009, resolvió: “1) HACER LUGAR a la presente demanda contencioso-administrativa presentada por la firma KIMBERLY – CLARK WORLDWIDE INC. C/ RES. N° 273 DEL 29/07/05 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO” y en consecuencia; 2) REVOCAR el acto administrativo impugnado, Resolución N° 273 de fecha 29 de julio de 2005 dictada por el Director de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. 3) IMPONER LAS COSTAS a la parte perdedora; 4) ANOTAR...”.

Se agravia contra el citado Acuerdo y Sentencia el Abog. RAMON RODRIGUEZ, en representación del Ministerio de Industria y Comercio, en su escrito obrante a fs. 189/191, expresando, en apretada síntesis, que la marca en pugna incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98, en su art. 2 inc. e) así también alega que la marca

en cuestión se encuentra entre las denominadas “genéricas”. Concluye solicitando la revocación del Acuerdo y Sentencia recurrido.

Al contestar el traslado que le fuere corrido, el Abog. WILFRIDO FERNANDEZ DE BRUX, en representación de la accionante, en su escrito obrante a fs. 134/135, expresó cuanto sigue: *“El Tribunal de Cuentas sostiene que mi parte ha probado que la denominación “Blockgel” debe ser considerada como especial y novedosa, al estar acompañada de una marca notoria como lo es “Huggies”, se ha demostrado el legítimo derecho que actualmente posee el accionante al poseer el registro de la marca “Blockgel” para la clase 5. La marca solicitada no puede ser considerada como una marca genérica, ya que una de las características principales de dicho tipo de marcas son las designaciones necesarias y usuales, como bien ya lo señaló el a-quo. Mi parte ha probado la existencia de registros extranjeros de la marca “Blockgel”, a favor de mi mandante. Alega la coexistencia de varias marcas con la desinencia “gel”, en la clase 16. Concluye solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido”.*

Entrando a auscultar el fondo de la cuestión planteada, debemos determinar si la marca solicitada “Blockgel” para la clase 16 del nomenclátor internacional, se encuentra entre las irregistrables, en virtud a lo establecido por la Ley N° 1294/98 en su art. 2 inc e).

La Ley N° 1294/98 en su art. 2 inc e) expresa: *“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”.*

Al respecto debo hacer mención a 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, por cierto razonable. Ahora bien, tratándose de signos descriptivos la cuestión de confundibilidad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo

son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión sobre sus componentes o características. A veces más que una idea se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también posee estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etc. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación según elemento que lo hará, en menor o mayor grado de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registra una designación descriptiva. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Segunda Edición. Abeledo-Perrot. Pág. 68 y sgtes.).

El artículo ut-supra mencionado, en su inciso e), niega la condición de marcas y su registro como tales a los nombres, palabras y signos que sean descriptivos de las cualidades del producto o servicio, al cual se refiere, sin duda a aquellos que indiquen una relación necesaria con los productos a distinguir o con su naturaleza o con su objeto. A criterio de esta magistratura la palabra “Blockgel”, no provoca ninguno de esos resultados con relación a los productos de la clase 16 para la cual ha sido solicitada (pañales desechables, forros de pañales desechables, pantalones desechables de entrenamiento y calzoncillos para natación desechables comprendidos).

La marca solicitada es “Blockgel”, compuesta de la raíz “Block” y la desinencia “Gel”, si bien su desinencia es un término genérico. La palabra en conjunto, es un vocablo de fantasía.

Breuer Moreno, al referirse a los vocablos de fantasía enseña: *“es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa...”* (Tratado de Marcas, pág. 84).

Ante el contexto descripto en los párrafos anteriores, resulta pertinente señalar auscultando el signo o expresión

“Blockgel” solicitado para la clase 16 del nomenclátor internacional (pañales desechables, forros de pañales desechables, pantalones desechables de entrenamiento y calzoncillos para natación desechables comprendidos), se puede afirmar que esa expresión gramatical se trata de un signo que no es genérico, ni descriptivo del de productos que se hallan amparados en dicha clase. A mi criterio la expresión “Blockgel” se trata de un signo evocativo, dado que deja traslucir una idea de cuál es la característica del producto, pero de ninguna manera esta expresión, sea que la tomemos en forma separada o conjunta, se puede inferir las características, funciones, destino, ni origen del producto que se quiere amparar en la marca peticionada.

En autos obra el título de la marca “Blockgel” N° 275.106, de fecha 30 de diciembre de 2004 (fs. 44), concedido para la clase 5 (servilletas y paños sanitarios, taponos y protectores femeninos, todos para los propósitos higiénicos o menstruales; paños, protectores y ropas interiores para los propósitos higiénicos o incontinentes), expedido por la Oficina de Propiedad Industrial del Paraguay, a nombre de la hoy accionante Kimberly Clark Worldwide INC., dicho nombre no ha sido redargüido de falso, por lo que tenemos un antecedente administrativo nacional válido en cuanto a la concesión de marca “Blockgel y etiqueta”, en la clase 5 del nomenclátor internacional.

De esto se desprende que la concesión de la marca “Blockgel y etiqueta” para la clase 16 a la firma Kimberly-Clark Worldwide INC., es a los efectos de la protección de la marca “Blockgel y etiqueta” que ya le fue otorgada por la Dirección de Propiedad Industrial del Paraguay en la clase 5, a la hoy accionante.

Así las cosas, sabemos que las marcas son territoriales, y todo el procedimiento administrativo, desde su solicitud, hasta su concesión se realiza dentro de la Dirección de la Propiedad Industrial del Paraguay, por lo que es de su competencia realizar el examen de fondo, conforme al leal saber y entender del examinador de fondo, pudiendo de acuerdo a su ciencia y conciencia, opinar que una marca es o no registrable en nuestro país. Pero no podemos obviar las

conclusiones a las que arribaron las Oficinas de la Propiedad Intelectual de otros países (las cuales coinciden con las de este Juzgador), que han concedido registros de marcas idénticas a la que hoy se encuentra en pugna para la misma clase (16), encontrando en ellas las características de novedad, especialidad y originalidad (fs. 19/33).

La Ley de Marcas 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”*.

Por ende, coincido con el Ministro preopinante SINDULFO BLANCO y el Tribunal de Cuentas, en que la marca solicitada posee características de novedad, especialidad y distintividad, por lo que corresponde conceder su registro.

Se trae a colación el “Acuerdo y Sentencia N° 247 del 30 de abril de 2007”, en el cual la Sala Penal de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, ya se ha expedido sobre la posibilidad de registro de marcas evocativas.

Que, por tanto, teniendo en consideración la jurisprudencia seguida por esta Sala Penal, la legislación vigente en materia marcaria, y las manifestaciones realizadas precedentemente, soy del parecer que la resolución emitida por el ad-quem debe ser totalmente confirmada, con la expresa imposición de costas a la parte perdidosa en virtud de la Teoría del Riesgo. Es mi VOTO.

A su turno, el Ministro Dr. LUIS MARIA BENITEZ RIERA manifiesta que se adhiere al voto del preopinante Ministro BLANCO, 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:

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

Ante mí:

Ante mí: Karina Penoni de Bellasai, Secretaria Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 437**

Asunción, 24 de Junio de 2011.-

**VISTOS:** Los méritos del acuerdo que antecede, la

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL**

**RESUELVE:**

- 1. DESESTIMAR** el recurso de Nulidad y Apelación.
- 2. CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 116 de fecha 13 de agosto de 2009, 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 María Benítez Riera

Ante mí: Karina Penoni de Bellasai, Secretaria Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 537 del 19 de Julio de 2011.**

*SIEMENS Clases 7, 9, 10, 11, 16, 37, 38 y 42 (registros, base de la oposición) vs METALURGICA UDO SIEMENS, Clase 35 (solicitud de registro de marca).*

**MARCAS DE FÁBRICA. Confundibilidad**

*La marca solicitada METALURGICA UDO SIEMENS, en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca SIEMENS dadas las diferencias existentes entre las mismas.*

**MARCAS DE FÁBRICA. Notoriedad. Coexistencia entre las marcas**

*No se pone en duda la notoriedad de la marca registrada SIEMENS, pero estimo que la marca solicitada posee suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia con la marca ya registrada. Esto sumado al hecho que el solicitante pretende comercializar servicios de herrería y metalúrgica, que desde el punto de vista de esta preopinante no son susceptibles de causar confusión en cuanto al origen de los mismos con los productos y servicios comercializados y prestados por la firma SIEMENS, no existiendo en este caso particular la posibilidad de dilución de la marca ya registrada (Dra. Alicia Pucheta de Correa, Ministra preopinante.)*

**Fallos relacionados: CSJ, A. y S. N° 444 del 20/06/05, A. y S. N° 1.075 del 18/09/06.**

**SIEMENS AKTIENGESSELLSCHAFT C/ RESOLUCIÓN N° 269 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2006, DE LA SECCION ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RESOLUCIÓN N° 393 DE FECHA 03 DE SETIEMBRE DE 2007, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 537**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diecinueve días del mes de Julio del año dos mil once, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Señores Ministros

de la Excelentísima 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 a la vista el expediente caratulado: “SIEMENS AKTIENGESSELLSCHAFT C/ RES. N° 269 DE FECHA 20/04/2006, DE LA SECCION ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RES. N° 393 DE FECHA 03/09/2007, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos, contra el Acuerdo y Sentencia N° 163 de fecha 16 de noviembre de 2.009, 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 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, 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 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. 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 Preopinante Alicia Beatriz de Pucheta de Correa por los mismos fundamentos.



**A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA**, la Señora Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, prosiguió diciendo: La firma SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, mediante su representante convencional, el Abogado Hugo T. Berkemeyer, en adelante la accionante, promueve acción contencioso administrativa contra la Resolución N° 393 de fecha 3 de septiembre de 2.007, dictada por el Director de la Propiedad Industrial, y la Resolución N° 269 de fecha 20 de abril de 2.006 dictada por la Sección Asuntos Litigiosos, ambas dependientes del Ministerio de Industrial.

Por Acuerdo y Sentencia N° 163 de fecha 16 de noviembre de 2.009, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió; “1.) NO HACER LUGAR A LA PRESENTE DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA PLANTEADA POR EL Abogado HUGO T. BERKEMEYER, en nombre y representación de la firma SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, en los autos caratulados: “SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT C/ RES. N° 269 DE FECHA 20 de abril de 2006, DE LA SECCION ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RES. N° 393 DE FECHA 03 de septiembre de 2007, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Expediente N° 352 – folio 271- Año: 2.007, conforme al exordio de la presente resolución. 2.) CONFIRMAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS. 3.) IMPONER LAS COSTAS A LA PARTE ACTORA. 4.) ANOTAR...”.

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 163 de fecha 16 de noviembre de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, se alza en Apelación el Abogado Hugo T. Berkemeyer, representante legal de la accionante, expresando cuanto sigue: “... “SIEMENS” es una marca NOTORIA Y FAMOSA en nuestro país y en todo el mundo, estando registrada en nuestro país en las clases 7, 8, 9, 10, 11, 37, 38 y 44. De concederse la marca solicitada, se produciría la dilución de la marca de mi mandante. El solicitante pretende la protección en la clase 35, que comprende servicios de “publicidad; gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina”. Todos sabemos que mi mandante es un grande en “telecomunicaciones”, “servicios científicos y tecnológicos, incluyendo software”, por lo que están muy relacionados con los negocios comerciales. La parte principal de ambas marcas constituye la palabra SIEMENS por lo que una marca evoca a la otra, las pequeñas

*diferencias: METALURGICA es tan solo un término meramente descriptivos y UDO sin ningún significado en español, al encontrar el público consumidor la marca solicitada METALURGICA UDO SIEMENS pensará que se trata de una marca de la familia de marcas SIEMENS dedicada a la metalúrgica. Todos conocemos la excelente calidad de los productos alemanes SIEMENS, y pretender utilizarla por un tercero constituye un intento de apropiación indebida. Continúa expresando la protección establecida por el Convenio de Paris en sus arts. 6 y 8. Concluye solicitando la revocación del Acuerdo y Sentencia recurrido...”*

El Abogado Ramón Rodríguez, representante legal del Ministerio de Industria y Comercio, al contestar el traslado que le fuere corrido, expresó cuanto sigue: *“...entre las marcas en pugna “METALURGICA UDO SIEMENS” y “SIEMENS” existen sin dudas tanto ortográfica como fonéticamente diferencias. Si bien gozan de similitud en la palabra final “SIEMENS”, diferenciándose las mismas en las dos primeras iniciales “METALURGICA UDO”. Conceptualmente difieren en que las palabras “METALURGICA UDO”, las mismas podrán tener una coexistencia pacífica, ello es por la existencia de diferencias en el plano visual, gramatical, fonético y de conjunto. Ambas marcas resultan inconfundibles y podrán coexistir en el mercado. Concluye solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido...”*

El Abogado OSKAR P. KLASSEN, al contestar el traslado que le fuere corrido, expresó: *“...entre las marcas existen suficientes diferencias, ya sea desde el punto de vista VISUAL, GRAMATICAL, EUFÓNICO, FONÉTICO Y DE CONJUNTO, reúne los requisitos de NOVEDAD Y ESPECIALIDAD requeridos. Es imposible la asociación de servicios prestados por las marcas en pugna, por lo que es imposible que el público consumidor caiga en confusión sobre las marcas: “METALURGICA UDO SIEMENS” y “SIEMENS”. En efecto al encontrarnos ante la presencia de una palabra común en ambas marcas, “SIEMENS” es necesario, realizar un análisis de las características similares en cuanto al orden visual, fonético y conceptual que presentan las marcas hoy en disputa, cuyo resultado lógicamente arrojará la conclusión, de que si bien ambas marcas gozan de similitud en la palabra final “SIEMENS”, diferenciándose las mismas en las dos primeras iniciales “METALURGICA UDO”, las mismas pueden tener coexistencia pacífica. La marca METALURGICA*

*UDO SIEMENS, ha sido depositada para amparar los productos de la CLASE 35 del Nomenclátor oficial, tales como los relativos a la gestión de negocios comerciales y comercialización de trabajos de herrería, que bajo ningún punto de vista guarda relación con los diferentes productos protegidos por la marca “SIEMENS”, cuyo titular nunca tuvo interés de registrar su marca para proteger los servicios de la clase 35, por lo tanto, mal puede pretender proteger su Marca SIEMENS inscriptas en otras clases, para todas las del nomenclátor oficial. 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 declararon improcedente y no hicieron lugar a la acción deducida por la firma SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, contra el Señor UDO SIEMENS ENNS, sobre oposición al registro de la marca “METALURGICA UDO SIEMENS”, Clase 35; y dispusieron la prosecución del trámite de registro de la marca “METALURGICA UDO SIEMENS”, Clase 35, Exp. N° 03774, de fecha 18 de febrero de 2.005, a favor del Señor UDO SIEMENS ENNS.

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 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, “SIEMENS” clase 38, 11, 10, 9, 16, 7, 42, 37, entre otras (registrada) y “METALURGICA UDO SIEMENS” clase 35 (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, “SIEMENS” (registrada) y la marca “METALURGICA UDO SIEMENS” (solicitada), luego de haber realizando un cotejo sucesivo de las mismas, llego a la conclusión que la marca solicitada “METALURGICA UDO SIEMENS”, en su conjunto, no es susceptible de causar confusión con la marca registrada “SIEMENS”, dada las diferencias 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 “SIEMENS” está compuesta por una sola palabra, en tanto que la solicitada “METALURGICA UDO SIEMENS” por tres palabras, del cotejo se desprende que los elementos variables entre la marca solicitada y la registrada, son la inclusión de las palabras “METALURGICA UDO” en la marca solicitada, conservando al final de ambas marcas, la palabra “SIEMENS”, 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 “SIEMENS” y “METALURGICA UDO SIEMENS”, surge que solo existe identidad en la última palabra de la marca solicitada. Así también, las modificaciones realizadas en la marca solicitada, indicadas en el párrafo anterior, resultan suficientes desde el conjunto de la marca solicitada, para otorgar una diferenciación fonética, todo esto otorga 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 en diferentes clases, dada las diferencias en su conjunto de la marca solicitada.

Ahora bien, las instrumentales obrantes en autos, no han sido redargüidas de falsas, por lo que hacen plena fe en juicio, de estas se desprende, que a fs. 22 de autos, obra la solicitud del Registro de Marca N° 3.774, de fecha 18 de febrero de 2.005, en la cual el Señor UDO SIEMENS ENNS, solicita la denominación “METALURGICA UDO SIEMENS”; en la solicitud consta que es solicitada para proteger los siguientes servicios: “*SERVICIO COMPRENDIDO DENTRO DE LA CLASE 35 DEL NOMENCLATOR OFICIAL VIGENTE, RELATIVOS A LA GESTION DE NEGOCIOS COMERCIALES, COMERCIALIZACION DE TRABAJOS DE HERRERIA*”. A fs. 106/113, se desprende que la firma SIEMENS, posee registrada la marca “SIEMENS”, para proteger productos de las clases 38, 11, 10, 9, 16, 7, 42, 37.

Esta Magistratura no pone en duda la notoriedad de la marca registrada “SIEMENS”, pero estimo que la marca solicitada posee suficientes diferencias, que hacen posible su coexistencia con la marca ya registrada. Esto sumado al hecho que el solicitante pretende comercializar servicios de herrería y metalúrgica, que desde el punto de vista de esta preopinante, no son susceptibles de causar confusión en cuanto al origen de los mismos, con los productos y servicios, comercializados y prestados por la firma SIEMENS, no existiendo en este caso en particular la posibilidad de “dilución” de la marca ya registrada.

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 el caso de la marca solicitada estamos en presencia de un conjunto de palabras que no pueden ser disociadas en oportunidad del análisis; la palabra "METALURGICA", da una indicación de que tipos de servicios se pretenden comercializar, otorgando un significado conceptual y evocativo, y va acompañada del nombre del solicitante "UDO SIEMENS".

En resumen, del análisis comparativo entre las marcas en pugna encontramos que existen deferencias visuales, graficas, fonéticas, y conceptuales, 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 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° 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 Magistratura concluye que la marca “METALURGICA UDO SIEMENS” solicitada para la protección de los servicios comprendidos dentro de la clase 35 del nomenclátor internacional, relativos a la gestión de negocios comerciales, comercialización de trabajos de herrería, reúne los requisitos de de novedad, especialidad y distintividad, necesarias para su registro.

En mérito a todo lo expuesto soy del criterio que el Acuerdo y Sentencia N° 163 de fecha 16 de noviembre de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, debe ser confirmada in tottum.

En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la perdedora, en virtud a lo establecido en los artículos, 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 Preopinante Alicia Beatriz de 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:

Ministros: Alicia B. Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Luís María Benítez Riera.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 537**

Asunción, 19 de Julio de 2.011

**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° 163 de fecha 16 de noviembre de 2.009, 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 B. Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Luís María Benítez Riera.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial



**ACUERDO Y SENTENCIA N° 558 del 22 de Julio de 2011.**

**PIRASSUNUNGA 51 Y ETIQUETA, Clase 32 (registro, base de la oposición) y Clase 33 (registro, base de la oposición) vs 51, Clase 34 (solicitud de registro de marca).**

**MARCAS DE FÁBRICA. Clases diferentes, relación entre productos.**

*Haciendo un análisis minucioso colegimos que si en un comercio o local de expendios de tabacos y bebidas se presenta la posibilidad de ver y/o degustar un producto, en este caso cigarrillos (“nuevos en el mercado”) con la marca “51” que me evoca una bebida popular como la caña o cachaça ya conocida o reconocida en el mercado local o regional (MERCOSUR) como producto “bueno”, podría presuponerse y es factible pensar automáticamente que el producto nuevo (cigarrillos) puede tener que ver o ser el mismo fabricante del producto ya conocido como bueno y popular.*

**MARCAS DE FÁBRICA. Productos de consumo selectivo**

*En cuanto a la posibilidad, que el consumidor pueda relacionar cigarrillos, con bebidas alcohólicas, debo remitirme a lo expresado por Otamendi con respecto a los consumidores de cigarrillo: “se ha reconocido que prestan una especial atención en su compra y son difícilmente engañados los consumidores de cigarrillos (Voto de la Ministra. Alicia Pucheta de Correa, en disidencia)*

**Fallos relacionados: CSJ, A. y S. N° 606 del 3/07/2007; A. y S. N° 444 de fecha 20 de junio de 2.005 y A. y S. N° 1.075 de fecha 18 de Septiembre de 2.006**

**INDUSTRIAS MULLER DE BEBIDAS LTDA. C/ RESOLUCIÓN N° 86 DEL 15 DE MARZO DE 2004 DICTADA P/ EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.**

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 558**

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los veintidós días del mes de Julio del año dos mil once, estando

reunidos en la Sala de Acuerdos, los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, SINDULFO BLANCO, LUIS MARIA BENITEZ RIERA, y ALICIA BEATRIZ PUCHETA de CORREA, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el expediente arriba individualizado a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 5 de fecha 13 de Febrero de 2009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió 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: BLANCO, BENITEZ, y PUCHETA.

**A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL DOCTOR SINDULFO BLANCO DIJO:** El recurrente ha desistido expresamente del 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. En consecuencia corresponde desestimar este recurso. **ES MI VOTO.**

**A SU TURNO LOS DOCTORES BENITEZ RIERA Y ALICIA PUCHETA MANIFIESTAN ADHERIRSE AL VOTO QUE ANTECEDE.**

**A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL DOCTOR SINDULFO BLANCO DIJO:** El Tribunal de Cuentas Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 5 de fecha 13 de Febrero de 2009 resolvió: 1.- *“NO HACER LUGAR a la presente demanda contencioso*

*administrativa deducida por la firma “INDUSTRIAS MULLER DE BEBIDAS LTDA”, C/ RES. N° 086 de fecha 15/03/04 dictada por el Director de la Propiedad Industrial” de conformidad al exordio de la presente resolución. 2.- CONFIRMAR la RES N° 086 de fecha 15/03/04 dictada por el Director de la PROPIEDAD INDUSTRIAL”. 3.- IMPONER LAS COSTAS, a la parte perdedora. 4.- NOTIFÍQUESE, regístrese y remítase copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.”*

El Abogado Wilfrido Fernández de Brix, representante convencional de la firma “INDUSTRIAS MULLER DE BEBIDAS LTDA”, a fojas 364 de autos, se agravia contra el Acuerdo y Sentencia N° 5 de fecha 13 de febrero del 2.009 dictado por el Tribunal de Cuentas, 2° Sala y alega: “I.- El A-quo no tuvo en cuenta los argumentos esgrimidos por mi parte, debidamente probados durante el proceso. Así tenemos que en ningún momento se refirió a la notoriedad de la marca registrada de mi mandante con los registros marcarios a su nombre en 36 diferentes países, así como los Registros en Brasil de las marcas “CACHAÇA 51” – “PIRASSUNUNGA 51” – “FROM BRASIL CACHAÇA 51 PIRASSUNUNGA” – “CACHAÇA E NOSSA” – “CACHAÇA 51” – “CAIPIMIX” – “CACHAÇA 51-CAIPIRINHA MIX”, cuyas copia obran en autos”. “II.- La marca principal de mi mandante la constituye el numeral 51” demostrado en autos y con el listado anterior referido y por lo tanto es lo que llama la atención del consumidor en el mercado.” (Cfr. fs. 212, 216, 219).

“III.- En cuanto a la especialidad el A quo establece que no habrá posibilidad de confusión para el público consumidor por la naturaleza misma del producto que adquiere, en este caso cigarrillos (tabaco) vs. Bebida alcohólica (cachaça - caña en español) recalcando que la marca solicitada “51” es para la clase internacional 34 que corresponde a tabacos, artículos de fumadores, cerillos y las marcas registradas oponentes “Pirassununga 51” y “51 Pirassununga” que pertenecen a la clase 32, 33 corresponden a cervezas, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, gaseosas, agua mineral, etc.”, concedidas en Paraguay y la clase 35 que corresponde a servicios concedida en el Brasil.”

“IV.- Es correcto que las marcas son para clases diferentes y no existe riesgo de confusión *directa*, pero si un alto riesgo de confusión *indirecta*”. Esta existe cuando el comprador cree que el producto o servicio que desea tiene un ORIGEN, un FABRICANTE DETERMINADO o que pertenece a una línea de productos o servicios de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó o los provee”. (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas). “Es de esta confusión indirecta de la que evidentemente se quiere aprovechar el representante de la marca solicitada, al pretender utilizar el renombre, buena reputación y trayectoria en el mercado nacional e internacional, especialmente en el Brasil de la marca de mi mandante, “INDUSTRIAS MULLER DE BEBIDAS LTDA.”.”

“V.- El riesgo de confusión existe, es perceptible y por lo tanto el *Principio de Especialidad* vigente en el ámbito marcario, invocado por el A quo para rechazar la pretensión de mi mandante resulta inaplicable, pues se estaría violando el legítimo derecho adquirido por “INDUSTRIAS MULLER DE BEBIDAS LTDA.”

“VI.- Se pretende una competencia desleal, terminantemente prohibida, a tenor del art. 10 bis del Convenio de París que en su inciso 3, establece que queda prohibido “cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”. Asimismo se incumple con el art. 2, incisos a, f, g, h, i de la Ley N° 1294/98 de Marcas que hablan de la inducción a engaño o confusión; a signos idénticos o similares a una marca ya registrada y los signos que constituyan una reproducción, imitación total o parcial de un signo distintivo, etc.....”.

A fs. 379 los Abog. Jorge Barboza Franco y Ramón Rodríguez en representación del Ministerio de Industria y Comercio contestan la expresión de agravios y expresan: “1.- El Acuerdo y Sentencia N° 5/09 del Tribunal de Cuentas, 2ª Sala se ajusta estrictamente a Derecho y se ha dictado conforme a las leyes marcarias”: “2.- Ambas marcas resultan inconfundibles y pueden coexistir en el mercado sin riesgo de confusión. La marca solicitada posee los requisitos de novedad, especialidad y personalidad requeridos”. “3.- Lo que hace

más notoria la imposibilidad de confusión, es la diferencia de clases: la marca solicitada es para amparar la clase internacional 34 (tabaco y afines) y las registradas amparan la clase 33 y 34 (bebidas alcohólicas y no alcohólicas, agua, etc.). Es decir las clases no tienen relación entre sí”.

A fs. 382 contesta agravios el Abog. Luís Alberto Vallejos en representación de la parte que solicitó el registro de la marca y dice:

“1 bis.- Las marcas confrontadas presentan entre si diferencia visual y gráfica, que unidas al plano de los conjuntos se acentúa. Recalca que los productos o servicios no tienen relación entre sí”. “2 bis.- La marca registrada es compuesta y la solicitada solo constituida por el numeral “51”, siendo este hecho gráfico una sustancial diferencia que propicia una coexistencia pacífica entre ambas marcas”. “3 bis.- Se ha demostrado en autos la coexistencia pacífica de denominación con el numeral “51” en las clases 29, 30 y 31 que amparan carne, pescado, aves, café, té, cacao, azúcar y la 31 que ampara productos agrícolas que no fueron objetadas por el oponente”:

**Y EL DR. SINDULFO BLANCO CONTINUO DICIENDO:**

Como ya se ha señalado en fallos anteriores emitidos por esta Sala Penal, el Juez debe resolver los problemas de confundibilidad marcaria tratando de evitar fundamentalmente que puedan coexistir signos que ofrezcan similitudes tales que produzcan confusiones directas o indirectas entre el público consumidor de los productos. La función específica que debe llenar una marca de productos o servicios requiere que el signo que pretende la protección sea claramente distinguible de los que se encuentran registrados, requisito en cuya observancia se hallan interesados los fines esenciales de la Ley de Marcas, esto es, la tutela de los eventuales adquirentes de los artículos y el amparo de las sanas prácticas de la competencia.

El numeral 51 no es de uso común, pues para que eso suceda su uso debe ser generalizado lo cual no se da en el caso sub-exámine de acuerdo a las constancias de autos. Subjetivamente nos ponemos en lugar de un consumidor de tabaco que generalmente bebe y conoce de marcas reconocidas y con trayectoria en ambas clases de

productos, es decir cigarrillos y bebidas. Haciendo un análisis minucioso colegimos que si en un comercio o local de expendios de tabacos y bebidas se presenta la posibilidad de ver y/o degustar un producto, en este caso cigarrillos (“nuevos en el mercado”) con la marca “51” que me evoca una bebida popular como la caña o cachaça ya conocida o reconocida en el mercado local o regional (MERCOSUR) como producto “bueno”, podría presuponerse y es factible pensar automáticamente que el producto nuevo (cigarrillos) puede tener que ver o ser el mismo fabricante del producto ya conocido como bueno y popular. En este sentido, así previeron en nuestro país, la posibilidad de confusión indirecta, con muy alto riesgo, entre productos como tabaco y bebidas - muy relacionadas, por cierto - las marcas de reconocida trayectoria como Johnnie Walker (whisky) que registró su marca en la clase 34 (tabaco) y la Philip Morris Products Inc. que registró su marca Marlboro (cigarrillos) en la clase 33 (bebidas alcohólicas) Asimismo la compañía Bocado & Company Limited (bebidas - ron) que registró su marca en nuestro país en la clase 34 (tabacos) (Cfr. N.ºs. de Registros a fs. 367 y 368 de autos).

Y continua diciendo el Dr. Sindulfo Blanco: El derecho marcario avanza hacia la configuración de un derecho verdaderamente cautelar y tuitivo. En el caso de autos, existen posibilidades de confusión por falta de elemento claramente individualizante. Esta circunstancia torna imposible la coexistencia de ambas en el mercado sin generar un equívoco en el consumidor, pues, el numeral “51” no constituye suficiente elemento distintivo e individualizante de la marca cuya registración se solicita, como para evitar confusión en el consumidor y merecer el registro solicitado. En estas condiciones y conforme al Principio de Competencia desleal (art. 10 bis - Convenio de Paris) sumado a lo que dispone la norma del art. 2 de nuestra ley vigente de Marcas, Ley N.º 1294/98, y lo referido anteriormente, corresponde dar lugar al recurso interpuesto y en consecuencia, dejar sin efecto el Acuerdo y Sentencia N.º 5 de fecha 13 de febrero del 2009, del Tribunal de Cuentas, 2.º Sala con la imposición de Costas a la perdedora. ES MI VOTO.

**A SU TURNO, LA MINISTRA ALICIA BEATRIZ PUCHETA de CORREA DIJO:** Disiento con las resultas arribadas por el Ministro preopinante para fundamentar el conflicto suscitado en el caso de marras. Para exponer las razones fácticas y jurídicas que sustentan mi posición contraria a la sostenida, por quien, me precede en el orden de votación, habré de ilustrar de manera ordenada los pormenores jurídicos que hacen a la cuestión traída a estudio.

La firma INDUSTRIAS MULLER DE BEBIDAS LTDA, mediante su representante convencional, el Abogado Wilfrido Fernández, en adelante la accionante, promueve acción contencioso administrativa contra la Resolución N° 86 de fecha 15 de marzo de 2.004, dictada por el Director de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.

Por Acuerdo y Sentencia N° 5 de fecha 13 de febrero de 2.009, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: *“1.) NO HACER LUGAR A LA PRESENTE DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, deducida por la firma: “INDUSTRIAS MULLER DE BEBIDAS LTDA. C/ Resolución N° 086 de fecha 15/03/04 dictada por el Director de la Propiedad Industria”, de conformidad a lo expresado en el exordio de la presente Resolución. 2.) CONFIRMAR la Resolución N° 086 de fecha 15/03/04 dictada por el Director de la Propiedad Industrial. 3.) IMPONER LAS COSTAS, a la parte perdidosa. 4.) NOTIFIQUESE...”*.

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 5 de fecha 13 de febrero de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, se alza en Apelación el Abogado Wilfrido Fernández, representante legal de la accionante, expresando cuanto sigue: *“...El inferior no se refirió en ningún momento a la notoriedad de la marca de mi mandante, alegada y probada durante este proceso con los registros marcarios a su nombre en 36 diferentes países, así como los registros en Brasil de las marcas “CACHACA 51”, “PIRASSUNGA 51”, “FROM BRAZIL CACHACA 51 PIRASSUNGA”, “CACHACA 51 A CACHACA E NOSSA”, “CACHACA 51 – CAIPIMIX”, “CACHACA 51-CAIPIRINHA MIX”. La marca principal de mi mandante la constituye el numeral “51”, si bien es cierto que la base de las oposiciones presentadas en sede administrativa fueron los registros de las marcas “PIRISSUNUNGA 51” y “5 1*

*PIRISSUNUNGA”, el listado anterior demuestra que lo principal es el numeral 51. Si bien es cierto que las marcas son para clases diferentes, y que evidentemente no existe para el consumidor un riesgo de confusión directa debido a los productos protegidos, es mucho más evidente que en este tipo de casos existe un alto riesgo de confusión indirecta, por parte del consumidor, el cual aumenta considerablemente teniendo en cuenta que tal como lo advertieramos en el escrito inicial de demanda, en nuestros tiempos, el tabaco y las bebidas son ofertados y vendidos en los mismos lugares o locales. Corresponde que V.V.E.E. se pregunten a sí mismos, quienes también forman parte del público consumidor, que pasaría si en un lugar de expendio de bebidas alcohólicas divisan una botella con el lema: “MARLBORO,” o con el símbolo característico de esta marca, lo lógico sería pensar que la PHILIP MORRIS PRODUCTS INC., se dedica también a la producción y venta de bebidas alcohólicas bajo la marca “MARLBORO”. En otro caso hipotético, si uno busca comprar una caja de cigarrillos y divisa el lema “JOHNIE WALKER” o el símbolo característico de esta marca, lo lógico sería pensar, que se dedica también a la producción y venta cigarrillos. Cabe advertir que no en vano damos como ejemplos estos casos, en que se demuestra el alto riesgo de confusión indirecta existente, ya que ese mismo riesgo ha sido percibido por la JOHNNIE WALKER & SONS LIMITED (compañía que se dedica principalmente a la producción de whiskeys), al registrar en nuestro país la marca “JOHNNIE WALKER” en la clase 34, con el N° de registro 199.300 en fecha 29 de diciembre de 1.997, cubriendo los productos de “tabaco y tabaco manufacturado”. La “PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. (Compañía que se dedica principalmente a la producción de cigarrillos), registro en nuestro país su marca “MARLBORO” en la clase 33, con el N° de registro 235.977 de fecha 7 de julio de 2.001, cubriendo los productos de “vinos, espirituosos y licores”. Habiendo riesgo de confusión, el principio de especialidad vigente en el ámbito marcario, invocado por el Aquo para rechazar la pretensión de mi mandante, resulta indiscutiblemente inaplicable, pues se estaría violando un derecho adquirido por mi mandante. El Artículo 10 Bis del Convenio de París, ratificado en nuestro país por la Ley 300/94, sobre la Competencia Desleal establece que: “...3) En particular deberán prohibirse, los productos o actividad industrial o comercial de un competidor. Concluye solicitando la revocatoria del Acuerdo y Sentencia recurrido...”*



Los Abogados Jorge Barboza y Ramón Rodríguez, representantes legales del Ministerio de Industria y Comercio, al contestar el traslado que les fuere corrido, expresaron cuanto sigue: *“...La marca 51 posee requisitos de novedad, especialidad y personalidad requeridos, pero lo que hace más notoria la imposibilidad de confusión para el público consumidor es lo que se busca en la regulación de marcas, para la libre competencia de mercado, es la clase en la que haya registrado cada una de ellas, en su caso la Solicitada “51” en la clase 34 es para tabacos, artículos de fumadores, cerillas, en cuanto a la oponente “Pirassununga 51 y 51 Pirassununga”, en las clases 32-33 y 35, son para cervezas, aguas minerales, bebidas alcohólicas, por lo que una persona fumadora al adquirir el producto efectivamente sabrá lo que está adquiriendo y no tendrá ninguna posibilidad de confusión, por la naturaleza del producto que adquiriendo y no tendrá la posibilidad de confusión, por la naturaleza del producto que adquiere. Del análisis en su conjunto son indiscutibles las notorias diferencias, el elemento más resaltante a la vista es el elemento nominal, que nos permite afirmar sin equívocos que ambas denominaciones pueden coexistir pacíficamente sin ninguna posibilidad de confusión en el público consumidor. La marca registrada es compuesta, constituida por un vocablo y el numeral 51, siendo la diferencias de clases lo más gravitante para permitir el registro de la marca solicitada, los productos o servicios no tienen relación entre sí. Con respecto al requisito de especialidad, en el presente caso no existe mayor inconveniente pues el mismo se refiere al signo solicitado. Concluye solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido...”*

El Abogado LUIS ALBERTO VALLEJOS, al contestar el traslado que le fuere corrido, expresó: *“...La resolución N° 345 del Director de la Propiedad Industrial, se halla revestida de un profundo conocimiento en temas marcarios, ya que analizando desde el punto de vista gráfico, fonético y visual en la misma se resalta que la marca de la oponente se caracteriza por ser una marca compuesta (PIRASSUNUNA 51) a diferencia de la solicitante que es una marca constituida por el numeral 51, siendo este hecho gráfico una sustancial diferencia, razón ésta que de por sí propicia una coexistencia pacífica entre ambas marcas, razón ésta de por sí propicia una coexistencia pacífica entre ambas marcas; que la citada diferencia necesariamente ejerce efecto directo sobre la apreciación resultante en el análisis fonético y visual, ya que al pronunciarse seguidamente es preciso destacar que la denominación principal de la marca del apelante es*

*PIRASSUNGA, (Ciudad de la Cachaca), Ciudad del Estado de Sao Paulo, de la República Federativa del Brasil y no como pretender la contraparte, el de confundir a pretender hacer creer que si denominación principal es 51, y que la palabra PIRASSUNUNGA, cumple un papel secundario, y en el error en que puede incurrir el consumidor, conforme a la naturaleza de los productos que amparan las marcas en conflicto (CAÑAS, CACHACA Y TABACOS) jamás se podrá confundir el origen de los productos, que es imposible que adquieran un producto distinto al deseado. La marca de la accionante no es notoria o conocida en el mercado y mucho menos mundialmente. Se ha demostrado en autos la coexistencia pacífica con el numeral "51" en las clases 29, 30, 31 las cuales no fueron objetadas por el oponente, lo cual echa por tierra los argumentos esgrimidos al manifestar que puede existir alto riesgo de confusión indirecta o riesgo de confusión o asociación con la marca de la recurrente. Al mencionar la apelante los supuestos registros en los diferentes países, denominaciones que nada tiene que ver en el conflicto marcario en el que estamos abocados, pero si para demostrar más aún la posibilidad de coexistencia de las marcas en cuestión, por las diferencias existentes entre los productos de las marcas en conflicto, al mencionar las marcas "CACHACA 51", que como todos saben, CACHACA en español, significa caña, lo cual ahonda aún más la posibilidad de confusión entre productos tales como caña y tabaco, situación que es argumentada por el A-quo al mencionar especialidad de los productos que amparan las marcas en conflicto. Concluye solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido...".*

Entrando a analizar la cuestión de fondo, tenemos que el Tribunal de Cuentas, "CONFIRMO" la resolución administrativa, Resolución N° 086 de fecha 15 de marzo de 2.004, que confirmaba en todas sus partes la Resolución N° 345 de fecha 23 de mayo de 2.003, dictada por la Sección de Asuntos Litigiosos, y disponía la prosecución del trámite del registro de la marca "51", Clase 34, Expdte. N° 12.574/2.000, a favor del Señor Roque Faviano Silveira.

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.

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, “PIRASSUNUNGA 51 y etiqueta” clase 32, 33 (registrada) y “51” clase 34 (solicitada). En forma a priori, debo considerar cuales son los servicios o productos, protegidos por cada marca en su respectiva clase, en este caso la denominación solicitada “51” quiere utilizarse para proteger los productos comprendidos en la clase 34 del nomenclátor internacional (*Tabaco; artículos para fumadores; cerillos*), en tanto que la marca “PIRASSUNUNGA 51 y etiqueta”, se encuentra inscrita a nombre de la accionante, para proteger productos de la clase 32 (*Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas*), y la clase 33 (*Bebidas alcohólicas, excepto cervezas*), realizada esta aclaración de los productos protegidos por cada clase, 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 marca registrada “PIRASSUNUNGA 51 y etiqueta”, protege bebidas alcohólicas, 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 denominación “51”, protege tabaco; artículos para fumadores; cerillos. A criterio de esta Magistratura no hay posibilidad de asociación de los productos protegidos por cada clase en este caso en particular.

En cuanto a la posibilidad, que el consumidor pueda relacionar cigarrillos, con bebidas alcohólicas, debo remitirme a lo expresado por Otamendi con respecto a los consumidores de

cigarrillo: “se ha reconocido que prestan una especial atención en su compra y son difícilmente engañados los consumidores de cigarrillos”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Macas”. Quinta Edición, Editorial Abeledo-Perrot. Pag. 192).

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado al respecto, en el Acuerdo y Sentencia N° 606 de fecha 3 de Julio de 2.007, en el expediente: “BATMARK C/RES. N° 358 DEL 03/09/04 DIC. POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y C/RES, N° 1043 DEL 20/XI/01, DIC. POR LA JEFA DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, arribando a la siguiente conclusión; “Que teniendo en cuenta los diversos argumentos expuestos por las partes litigantes, debo en mi carácter de magistrado, colocarme en el papel del público consumidor, conforme lo aconseja la ortodoxia interpretativa para estos casos, a fin de determinar la confundibilidad o no de las marcas en conflicto. Si bien esta decisión encierra una valoración altamente objetiva, el Juzgador, más que preguntarse si él se confundiría, debe preguntarse si el público consumidor ha de confundirse. Al respecto, es de fundamental importancia establecer qué clase de público consumidor resultaría protegido por las marcas en litigio. Cuando mayor sea la atención que prestaría el consumidor, más benevolente debe ser el cotejo. Por lo general, la clase de público está condicionada por la clase del producto que va a adquirir. En ese sentido se ha reconocido que prestan una especial atención a su compra y son difícilmente engañados los consumidores de cigarrillos”.

Es importante señalar que la marca “PIRISSUNUNGA 51 y etiqueta” es mixta, es decir es protegida en forma conjunta con su etiqueta, dicha etiqueta evocará ciertos recuerdos en el consumidor, y llamará su atención, lo que otorga una diferencia a ser notada en el público consumidor, y otorga una mayor protección a la marca ya registrada.

En resumen, la denominación “51” es solicitada para proteger los productos de la clase 34 del nomenclátor internacional (*Tabaco; artículos para fumadores; cerillos*), mientras que la accionante posee

registrada la marca “PIRASSUNUNGA 51 y etiqueta” en la clase 32 y 33 del nomenclátor internacional, para proteger bebidas, de esto se colige que no guardan una relación directa los productos protegidos, con todo lo mencionado llego a la conclusión que no es pasible la confusión directa, así tampoco la indirecta, pues el consumidor de Tabaco, normalmente posee una marca de su preferencia y difícilmente será engañado.

Ahora bien, Jorge Otamendi en su obra “DERECHO DE MARCAS” (segunda edición) en la pag. 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 realizo la inscripción de su marca “PIRASSUNUNGA 51 y etiqueta” en las clase 32 y 33, en la Dirección de la Propiedad Industrial del Paraguay, y no la clase 34 que es la hoy solicitada.

Por más que ambos productos sean adquiridos en los mismos locales comerciales, no son susceptibles de ser confundidos por el consumidor, entre los productos protegidos por cada clase, respectivamente, no existen coincidencias de género, de materia prima de elaboración de los mismos, 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 productos que protege cada una.

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). Analizadas en conjunto las marcas en pugna, “PIRASSUNUNGA 51 y etiqueta” (registrada) y la marca “51” (solicitada), luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, llego a la conclusión que la marca solicitada “51”, no es susceptible de causar confusión con la marca registrada “PIRASSUNUNGA 51 y etiqueta” en su conjunto, dada la carga diferencial otorgada por la palabra “PIRASSUNUNGA”, y el hecho que la marca ya registrada es una marca mixta.

Entrando a analizar el aspecto ortográfico de las marcas en pugna, tenemos que la marca registrada “PIRASSUNUNGA 51 y etiqueta” está compuesta por una palabra y un numeral, en tanto que la solicitada “51” solamente por un numeral, del cotejo se desprende que el elemento variable entre la marca solicitada y la registrada, es la exclusión de la palabra inicial “PIRASSUNUNGA” en la marca solicitada, conservando ambas marcas, el numeral “51”, estimo que en este caso en particular que la palabra PIRASSUNUNGA al inicio de la marca ya registrada evitará confusiones con la marca solicitada, dado que en su conjunto, la marca registrada posee una palabra y un numeral, en tanto que la marca solicitada, posee solamente un numeral, debo dar trascendencia que PIRASSUNUNGA, es una denominación de origen, hecho que no ha sido negado, y ha sido alegado por la accionante en su escrito obrante a fs. 121, que en su parte pertinente expresa: *“siendo el término PIRASSUNUNGA nada más que denominación del lugar en donde se halla ubicada la firma Industrias Muller de Bebidas Ltda.”*.

En el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas “PIRASSUNUNGA 51 y etiqueta” y “51”, surge, que existe identidad en el numeración “51” en ambas marcas. La palabra PIRASSUNUNGA al inicio de la marca registrada, también en la parte fonética otorga una diferenciación, que no permitirá una confusión con la marca solicitada.

Determinada las diferencias existentes entre las marcas en pugna, tanto en el campo visual, como fonético, estimo que en este

caso, no existe la posibilidad de confusión, en los campos ya examinados.

Esta Magistratura, estima que la notoriedad de la marca registrada “PIRASSUNUNGA 51 y etiqueta” como una marca notoria podría darse en el mercado de la República del Brasil, e inclusive de las constancias de autos se desprende su registro en varios países, pero estimo que la marca “PIRASSUNUNGA 51 y etiqueta”, no es notoria en el mercado nacional. Por lo que no puede romper el principio “UNICLASE” consagrado por la Ley N° 1.294/98.

Al respecto del lugar en el que debe ser notoria la marca Otamendi, expresa: “El art. 6 bis del Convenio de París establece que la notoriedad debe existir en el país en el que se reclama la protección”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Macas”. Quinta Edición, Editorial Abeledo-Perrot. Pag. 363).

La doctrina y jurisprudencia constante, reconocen la posibilidad de coexistencia de marcas, en clases que no guardan relación, no siendo pasible de causar confusión en el consumidor.

En el caso de la marca solicitada estamos en presencia de un solo numeral “51”, que estimo no podrá ser asociada con la marca “PIRASSUNUNGA 51 y etiqueta”, ya que esta es un conjunto de palabras que no pueden ser disociadas en oportunidad del análisis; así también la palabra “PIRASSUNUNGA”, da una indicación clara del origen del producto protegido por la marca ya registrada.

En resumen, del análisis comparativo entre las marcas en pugna encontramos que existen deferencias visuales, graficas, fonéticas, que las hace disímiles a toda confusión. Tampoco existen posibilidades de asociación en cuanto a los productos protegidos por cada clase, 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 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 y fonéticas, 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 Magistratura concluye que la marca "51" solicitada para la protección de los productos comprendidos dentro de la clase 34 del nomenclátor internacional, 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° 5 de fecha 13 de febrero de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, debe ser confirmada in totum.

En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la perdedora, 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 LUIS MARIA BENITEZ RIERA DIJO ADHERIRSE 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 certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Beatriz Pucheta de Correa y Luis María Benítez Riera.

Ante mí: Karina Penoni de Bellasai, Secretaria Judicial

**SENTENCIA NÚMERO: 558**

Asunción, 22 de Julio de 2011

**VISTOS:** Los méritos del Acuerdo que antecede, la

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL**

**RESUELVE:**

1. **TENER POR DESISTIDO** el estudio de la nulidad conforme quedo dicho en el exordio de la presente resolución.
2. **NO HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto por la firma impetrante, y en consecuencia confirmar in tottum el Acuerdo y Sentencia N° 5 de fecha 13 de febrero del 2009, del Tribunal de Cuentas, 2° Sala.
3. **IMPONER** las costas a la parte perdidosa.
4. **ANOTAR**, registrar y notificar.

Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Beatriz Pucheta de Correa y Luis María Benítez Riera.

Ante mí: Karina Penoni de Bellasai, Secretaria Judicial.

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 619 del 19 DE AGOSTO DE 2011.**

***HALLS CREAMY, Clase 30 (registro, base de la oposición) vs.  
CREAMIX, Clase 30 (solicitud de registro de marca).***

***MARCAS DE FÁBRICA, Confundibilidad.***

*Analizadas en conjunto las marcas en pugna, "HALLS CREAMY" (registrada) y la marca "CREAMIX" (solicitada), luego de haber realizando un cotejo sucesivo de las mismas, se concluye que la marca solicitada "CREAMIX", no es susceptible de causar confusión con la marca registrada "HALLS CREAMY" en su conjunto, dada la carga diferencial otorgada por la palabra "HALLS" en la marca ya registrada.*

***MARCAS DE FÁBRICA. Cotejo de la marca***

*Del cotejo de las marcas "HALLS CREAMY" y "CREAMIX", surge, que existe identidad en la palabra "CREAM" en ambas marcas, existiendo similitud en la desinencia de la marca solicitada, sin embargo, la palabra HALLS al inicio de la marca registrada, también en la parte fonética otorga una diferenciación, que no permitirá una confusión con la marca solicitada.*

***MARCAS DE FÁBRICA, Notoriedad.***

*No se pone en duda la notoriedad de la marca registrada "HALLS", pero la marca solicitada posee suficientes diferencias, que hacen posible su coexistencia con la marca ya registrada. Esto sumado al hecho que marca HALLS es una reconocida marca de caramelos en nuestro país, y no podrá ser confundida por el consumidor, con la marca solicitada.*

***Fallos relacionados: CSJ, A. y S. N° 444 del 20/06/05; A. y S. N° 1.075 del 18/09/06***

**CADBURRY ADAMS USA LLC C/ RESOLUCION N° 365 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2.006, DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 619**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diecinueve días del mes de Agosto del año dos mil once, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, por Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo a la vista el expediente caratulado: “CADBURY ADAMS USA LLC C/ RESOLUCION N° 365 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2.006, 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° 180 de fecha 30 de noviembre de 2.009, 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 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, 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 recurrente desistió 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 SINDULFO BLANCO Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, DIJERON:** Que se adhieren al voto de la Ministra Preopinante 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 CADBURRY ADAMS USA LLC, mediante su representante convencional, el Abogado Wilfrido Fernández, en adelante la accionante, promueve acción contencioso administrativa contra la Resolución N° 365 de fecha 16 de octubre de 2.006, dictada por el Director de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.

Por Acuerdo y Sentencia N° 180 de fecha 30 de noviembre de 2.009, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió; “...1.) *NO HACER LUGAR A LA PRESENTE DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA PLANTEADA POR EL ABOGADO WILFRIDO FERNANDEZ DE BRIX, en nombre y representación de LA FIRMA CADBURRY ADAMS USA, en los autos caratulados: “CADBURRY ADAMS USA LLC C/ RESOLUCION N° 365 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2.006, DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Expediente N° 496 – folio 227- Año: 2.006, conforme al exordio de la presente resolución.* 2.) *CONFIRMAR EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. Resolución N° 365 de fecha 16 de octubre de 2.006 de la Dirección de la Propiedad Industrial.* 3.) *IMPONER LAS COSTAS A LA PARTE ACTORA.* 4.) *ANOTAR...*”

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 180 de fecha 30 de noviembre de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, se alza en Apelación el Abogado Wilfrido Fernández, representante legal de la accionante, expresando cuanto sigue: “...*La sentencia recurrida es incoherente porque sostiene por un lado que las marcas deben ser claramente distinguibles, y por otro lado, que las marcas en pugna pueden coexistir a pesar de ser similares a simple vista. Las marcas en cuestión tienen semejanzas estructurales claras, y abarcan los mismos productos, que serían vendidos en los mismos locales comerciales, para los cuales la atención del consumidor es baja por tratarse de compras triviales.*”

*Estas similitudes son las incompatibles con el estándar de clara distinguibilidad requerida por la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. El vocablo HALLS solo agrega una sílaba más a la marca de mi mandante, lo cual es insuficiente para lograr una distinción clara. Además no valoró el hecho que HALLS es una marca notoria y en ese sentido es evidente la intención de mi mandante al registrar “HALLS CREAMY” es la protección de la marca en su conjunto, y en especial la parte que corresponde a “CREAMY”, ya que reiteramos, la marca “HALLS” de por sí ya es una marca notoria. Así también tenemos la semejanza conceptual debido a la idea evocada por el vocablo común CREAM que hace pensar que se tratan de productos de la misma línea. Esta identidad de cobertura se agrava por el tipo de producto en cuestión ya que se trata de alimentos de confitería o dulces que constituyen compras triviales para los consumidores, lo cual hace que la atención prestada al elegir el producto sea baja. Las semejanzas y falta de distinguibilidad resultan en un innegable riesgo de confusión directa y sobre todo, indirecta entre las marcas. Concluye solicitando la revocatoria del Acuerdo y Sentencia recurrido...”*

El Abogado Ramón Rodríguez, representante legal del Ministerio de Industria y Comercio, al contestar el traslado que le fuere corrido, expresó cuanto sigue: “...Entre las marcas en pugna “CREAMIX” y “HALLS CREAMY” sin dudas tanto ortográfica, como fonéticamente existen diferencias. Podemos afirmar que la marca “CREAMIX” clase 30, reúne los requisitos indispensables de novedad y originalidad, así también aporta una carga diferencial suficiente como para permitir el registro de dicha marca, lo que nos da la pauta que la resolución hoy recurrida se ha dictado conforme a derecho. Ambas marcas resultan inconfundibles y podrán coexistir en el mercado. Concluye solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido...”.

El Abogado HUGO T. BERKEMEYER, al contestar el traslado que le fuere corrido, expresó: “...Mi mandante ha probado en las instancias administrativas y ante el Tribunal de Cuentas que existen numerosas marcas que contienen la denominación CREAM coexistiendo pacíficamente en el mercado paraguayo. Las intenciones de la accionante son privar indebidamente el derecho adquirido por mi mandante, de registrar su marca CREAMIX para proteger los productos comprendidos en la clase 30. Es totalmente falso que exista el “riesgo de confusión y asociación” ya que la

*marca solicitada por mi mandante CREAMIX no se parece en absoluto a la marca HALLS. La marca HALLS es un Carmelo conocido por todos. El adjetivo CREAMY señala una cualidad del caramelo, que es el de ser cremoso. Nada tiene esto que ver con la marca solicitada por mi mandante CREAMIX en la clase 30, que significa en ingles "mezcla para cremas". El producto de mi mandante, no será fácilmente confundido con los caramelos HALLS. La marca solicitada, es fonética, gramaticalmente, y conceptualmente distinta a la marca HALLS. Así debemos destacar que la firma ARCOR S.A.I.C. ya posee registros de la marca CREAMIX en varios países de la región. Concluye solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido..."*

Entrando a analizar la cuestión de fondo, tenemos que el Tribunal de Cuentas, "CONFIRMO" la resolución administrativa, que revoco en todas sus partes la Resolución N° 1.344 de fecha 14 de diciembre de 2.005, dictada por la Sección de Asuntos Litigiosos, y dispuso la prosecución del trámite del registro de la marca "CREAMIX", Clase 30, Expdte. N° 27.879/2.004, a favor de la firma ARCOR S.A.I.C.

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.

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, "HALLS CREAMY" clase 30 (registrada) y "CREAMIX" clase 30 (solicitada).

Así las cosas, 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, “HALLS CREAMY” (registrada) y la marca “CREAMIX” (solicitada), luego de haber realizando un cotejo sucesivo de las mismas, llego a la conclusión que la marca solicitada “CREAMIX”, no es susceptible de causar confusión con la marca registrada “HALLS CREAMY” en su conjunto, dada la carga diferencial otorgada por la palabra “HALLS” en la marca ya registrada.

Ahora bien, entrando a analizar el aspecto ortográfico de las marcas en pugna, tenemos que la marca registrada “HALLS CREAMY” está compuesta por dos palabras, en tanto que la solicitada “CREAMIX” por una sola palabra, del cotejo se desprende que los elementos variables entre la marca solicitada y la registrada, son la exclusión de la palabra inicial “HALLS” en la marca solicitada, conservando ambas marcas, la palabra “CREAM”, sustituyendo al final de la misma, la letra “Y”, por las letras “IX”, estimo que en este caso en particular que la palabra HALLS al inicio de la marca ya registrada evitará confusiones con la marca solicitada, dado que en su conjunto, la marca registrada posee dos palabras, en tanto que la marca solicitada, posee una sola palabra.

En el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas “HALLS CREAMY” y “CREAMIX”, surge, que existe identidad en la palabra “CREAM” en ambas marcas, existiendo similitud en la desinencia de la marca solicitada. La palabra HALLS al inicio de la marca registrada, también en la parte fonética otorga una

diferenciación, que no permitirá una confusión con 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 en la misma clase, dadas las diferencias en su conjunto.

Esta Magistratura no pone en duda la notoriedad de la marca registrada "HALLS", pero estimo que la marca solicitada posee suficientes diferencias, que hacen posible su coexistencia con la marca ya registrada. Esto sumado al hecho que marca HALLS es una reconocida marca de caramelos en nuestro país, y estimo que no podrá ser confundida por el consumidor, con la marca solicitada.

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

En el caso de la marca solicitada estamos en presencia de una sola palabra "CREAMIX", que estimo no podrá ser asociada con la marca "HALLS CREAMY", ya que esta es un conjunto de palabras que no pueden ser disociadas en oportunidad del análisis; así también la palabra "HALLS", da una indicación clara del origen del producto a ser adquirido por el consumidor.

En resumen, del análisis comparativo entre las marcas en pugna encontramos que existen deferencias visuales, graficas, 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.

Por último, las marcas son territoriales, y todo el procedimiento administrativo, desde su solicitud, hasta su concesión se realiza en de la Dirección de la Propiedad Industrial del Paraguay, por lo que es de su competencia realizar el examen de fondo, conforme al leal saber y entender del examinador de fondo, pudiendo



de acuerdo a su ciencia y conciencia, opinar que una marca es o no registrable en nuestro país. Pero no podemos obviar las conclusiones a las que arribaron las Oficinas de Propiedad Intelectual de otros países (las cuales coinciden con las de esta Magistratura), que han concedido registros de marcas idénticas a la que hoy se encuentra en pugna, para la misma clase (30), encontrando en ellas las características de novedad, especialidad y originalidad (fs. 91, 94, 95).

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 y fonéticas, 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 Magistratura concluye que la marca “CREAMIX” solicitada para la protección de los productos comprendidos dentro de la clase 30 del nomenclátor internacional, reúne los requisitos de de novedad, especialidad y distintividad, necesarias para su registro.

En mérito a todo lo expuesto soy del criterio que el Acuerdo y Sentencia N° 180 de fecha 30 de noviembre de 2.009, 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, 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 Preopinante 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:

Ministros: Alicia B. Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Luís Ma. Benítez Riera  
Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 619**

Asunción, 19 de Agosto de 2011

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

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

- 1) **DEESTIMAR** el recurso de nulidad.
- 2) **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 180 de fecha 30 de noviembre de 2.009, 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 B. Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Luís Ma. Benítez Riera  
Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 624 del 22 de Agosto de 2011.**

**TETRIS, Clase 9 (registro, base de la oposición) vs BRICK GAME TETRIS BLOCK clase 9 (solicitud de registro de marca).**

**MARCAS DE FÁBRICA. Notoriedad.**

*De las instrumentales obrantes en autos, se desprende el carácter de “marca notoria”, de la denominación “TETRIS”. La notoriedad que posee la marca “TETRIS” en el mercado nacional e internacional, y en la generalidad del público consumidor no es puesta en duda.*

**MARCAS DE FÁBRICA. Notoriedad.**

*La marca registrada por la accionante, para la clase 9, “TETRIS”, es una marca notoria, por lo que merece 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 productos de la misma clase, que la ya registrada, se estima que no procede la concesión de la marca “BRICK GAME TETRIS BLOCK”, clase 9.*

**MARCAS DE FÁBRICA. Riesgo de confusión del consumidor.**

*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.*

**Fallos relacionados: CSJ, A. y S. N° 744 del 2/09/2008.**

**ELORG COMPANY LLC C/ RESOLUCION N° 181 DE FECHA 1 DE JULIO DE 2005, DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

### ACUERDO Y SENTENCIA N° 624

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintidós días, del mes de Agosto del año dos mil once, 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: **“ELORG COMPANY LLC C/ RESOLUCION N° 181 DE FECHA 1 DE JULIO DE 2005, 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° 120 de fecha 18 de agosto de 2.009, 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, 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 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. 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 Preopinante 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 ELORG COMPANY LLC., mediante su representante convencional VICTOR ABENTE BRUN, en adelante la accionante, promueve acción contencioso administrativa contra la Resolución N° 1.072 de fecha 25 de octubre de 2.004, dictada por la Jefa de la Sección de Asuntos Litigiosos y la Resolución N° 181 de fecha 1 de julio de 2.005, dictada por el Director de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.

Por Acuerdo y Sentencia N° 120 de fecha 18 de agosto de 2.009, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: *“1.) NO HACER LUGAR A LA PRESENTE DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA PROMOVIDA por: “ELORG COMPANY LLC C/ RESOLUCIÓN N° 181 DE FECHA 1 DE JULIO DE 2.005, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”. 2.) CONFIRMAR los actos administrativos impugnados. 3.) IMPONER las costas a la parte actora. 4.) ANOTAR...”*.

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 120 de fecha 18 de agosto de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, se alza en Apelación la Abogada ELBA ROSA BRITZ DE ORTIZ, en representación de la accionante, expresando cuanto sigue: *“...El Tribunal de Cuentas no ha considerado en absoluto los derechos exclusivos de mi representada sobre su marca, tampoco la numerosa prueba documental que avala la NOTORIEDAD de la marca TETRIS, habiendo también ignorado el concepto de términos genéricos, que no pueden ser admitidos como marcas por expresa prohibición de la Ley 1.294/98 y que se hallan incluidos en la denominación solicitada por la adversa. Mi representada es una firma extranjera, creadora de la marca “TETRIS”, que se ha ocupado y preocupado en registrarla en numerosos países del mundo, así como en el nuestro. Queda demostrado que “TETRIS” es una marca NOTORIA y que su origen es norteamericano. Mi representada, está amparada en el Convenio*

*de Paris para fundar su reclamo a la infracción de sus derechos marcarios. La marca solicitada es "BRICK GAME TETRIS BLOCK" y la registrada es "TETRIS", pero ocurre que el único elemento de fantasía, el que puede constituir marca en el conjunto de la marca solicitada, es "TETRIS", y ésta es marca registrada por mi representada. Los demás vocablos: BRICK GAME BLOCK son de uso genérico, pues se traducen al castellano como juego de ladrillos y bloques, por lo que es irregistrable sin el vocablo TETRIS, de mi representada, por lo que debe ser rehusada, en cumplimiento del Convenio de Paris. La prohibición del registro surge de la propia Ley de Marcas N° 1.294/98, en su art. 2°. La palabra en la cual coinciden ambas denominaciones es el "quid" de la cuestión, pues "TETRIS", es una afamada, marca propiedad de mi representada, registrada en el Paraguay desde hace muchos años, se encuentra en uso, para proteger juegos electrónicos (video juegos), es una marca muy conocida en el ambiente infante juvenil, inclusive de los adultos, difundida en todo el mundo y también en el nuestro. Es un juego electrónico de Ladrillos o bloques que se van armando armónicamente formando diferentes cuerpos sólidos, cuyos diseños así como de los controles se hallan agregados a fojas 4 a 23 de autos y para mejor ilustración de V.E. a fs. 206/241. Es obvio que el verdadero interés de la parte solicitante radica en INCORPORAR el término TETRIS a su marca ya concedida previamente: BRICK GAME, (prácticamente desconocida), porque de esta forma tiene la chance de ganarse clientela de mi representada amén de confundir al público consumidor sobre el origen del producto. La parte solicitante es propietaria de BRICK GAME, BRICK GAME LADY Y BRICK MEN, este hecho no controvertido, está probando claramente que la misma NO SE CONFORMA con sus propias marcas, sino pretende ir más allá incorporando el vocablo "TETRIS", que es una marca ajena de origen extranjero formando parte de su marca, con la única intención de apropiarse de la clientela y confundir al público consumidor, haciéndoles caer en la falsa creencia que la marca BRICK GAME TETRIS BLOCK, tiene un mismo fabricante o un mismo origen que la afamada y notoria marca "TETRIS". No es solo el frío concepto gramatical o fonético el que debe ser evaluado al momento de determinar si son o no confundibles. Toda la estructura marcaria es la que debe ser evaluada, no se puede negar que "BRICK GAME TETRIS BLOCK" nos recuerda a la marca primera "TETRIS", ambas para los mismos productos. En el caso de autos, la marca solicitada nos está diciendo que es un JUEGO DE LADRILLOS Y BLOQUES y el único elemento válido para diferenciarlo del producto es la*

*palabra “TETRIS”. Tampoco tiene ESPECIALIDAD, pues no diferencia de las registradas anteriormente, como es la marca “TETRIS”, registrada en la clase 9 (nueve). Por último TETRIS, reproduce el nombre comercial de mi mandante, el cual constituye una propiedad a los efectos de la ley de marcas y como tal debe ser protegido, forme o no parte de su marca, en concordancia con el artículo 8º del Convenio de Paris. Concluye solicitando la revocación de Acuerdo y Sentencia recurrido...”.*

El Ministerio de Industria y Comercio, por medio de su representante legal, al contestar el traslado que le fuere corrido expresó cuanto sigue: “...La contienda versa sobre el objeto de la probable confusión de las dos marcas en litis, por lo que es importante resaltar que la firma demandada “GAME S.A.” es propietaria de los registros “BRICK GAME y Etiqueta”, “BRICK GAME LADY” y “BRICK GAME MEN”, entre otros, y que cuentan con la parte esencial de la marca cuestionada por la adversa. Este detalle se resalta, a razón de que la adversa manifiesta en su escrito de demanda que la marca de mi coadyuvante puede llevar a generar confusión, menoscabando las notorias diferencias existentes entre las mismas, y principalmente la notoriedad ganada por el uso en el mercado de los registros de marcas propiedad de mi coadyuvante, que avala con más fuerza la solicitud del registro de la marca “BRICK GAME TETRIS BLOCK”...”.

El Abogado Pastor Roche, al contestar el traslado que le fuere corrido expresó cuanto sigue: “...La marca propiedad de mi mandante reúne las condiciones para que sea una marca registrada, ya que, de acuerdo a la sentencia apelada existe una marcada diferencia entre las marcas en pugna, por lo que son diferentes la una de la otra, y consecuentemente no existe ninguna posibilidad de confusión, extremos éste sí que perjudicaría al público consumidor. Evidentemente, al tiempo de definir el pleito que hoy nos ocupa, el Tribunal ha tenido muy en claro la posibilidad de confusión, y la ha descartado en forma tajante y terminante. Así de acuerdo a la opinión de los miembros del Tribunal de Cuentas, las marcas enfrentadas “BRICK GAME TETRIS BLOCK” y “TETRIS” pueden convivir pacíficamente en el mundo comercial sin causar confusión al público consumidor. 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 declararon improcedente, y no hicieron lugar a la acción deducida por la firma ELORG COMPANY LLC, contra la Firma GAME S.A., sobre oposición al registro de la marca “BRICK GAME TETRIS BLOCK” clase 9, y dispusieron la prosecución del trámite de registro de la marca “BRICK GAME TETRIS BLOCK”, Exp. N° 44/03, Clase 9, solicitada por la firma GAME S.A.

El Tribunal de Cuentas, llegó a la siguiente conclusión: *“...Que, la apreciación global de las similitudes visuales, orales, ortográficas y conceptuales o ideológicas deben ser evaluadas en mérito a la impresión total causada por la marca en cuestión en la percepción del consumidor, teniendo en cuenta sus componentes distintos y dominantes. Si bien es posible realizar un análisis por separado de cada uno de los elementos que forman parte de las marcas, la evaluación final debe hacerse en mérito a si las marcas en cuestión, tomadas en forma entera y en su conjunto, en la impresión total causada por ellas, no presentan características que las hacen confundibles. Nuestra Ley de Marcas exige y requiere para la procedencia de una inscripción la “novedad y especialidad” los cuales considero que se encuentran reunidos en autos... (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 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. 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, “TETRIS” clase 9(registrada) y “BRICK GAME TETRIS BLOCK” clase 9, (solicitada).

Antes de entrar a debatir la posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, estimo procedente predeterminedar que en el caso de marras la accionante posee registrada en nuestro país, la marca “TETRIS” para las clases 9 y 28. De las instrumentales obrantes en autos, se desprende el carácter de “marca notoria”, de la denominación “TETRIS”. La notoriedad que posee la marca “TETRIS” en el mercado nacional e internacional, y en la generalidad del público consumidor no es puesta en duda por parte de esta Magistratura.

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 “marca notoria” de la denominación “TETRIS”, a los efectos de fijar que la misma cuenta con una protección especial por este hecho, y habiendo determinado la doctrina y la jurisprudencia, que el cotejo con otras marcas susceptibles de causar confusión debe ser más riguroso, pasamos a analizar las marcas en pugna. 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 “TETRIS” (registrada) y la marca “BRICK GAME TETRIS BLOCK” (solicitada), luego de haber realizando un cotejo sucesivo de las mismas, llegó a la conclusión que la marca “BRICK GAME TETRIS BLOCK”, en su conjunto es susceptible de causar confusión con la marca “TETRIS”, por las razones que pasare a desarrollar.

En el campo gráfico y fonético, encuentro que la marca solicitada “BRICK GAME TETRIS BLOCK” es susceptible de causar confusión con la marca ya registrada “TETRIS”, por el hecho que utiliza el vocablo de fantasía “TETRIS”, siendo dicha denominación una marca notoria, estimo que existiendo una identidad total en cuanto a la denominación “TETRIS” entre las marcas en pugna, las palabras agregadas a la marca solicitada, 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 “TETRIS”, 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 cuanto sigue, entre las marcas en pugna "TETRIS" y la marca "BRICK GAME TETRIS BLOCK", existe posibilidad de confusión en la identidad de los productos, por el hecho que la marca "TETRIS" protege productos de la clase 9 del nomenclátor internacional (*CLASE 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (inspección), de socorro y de enseñanza; aparatos e instrumentos para conducir, interrumpir, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad; aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos para grabar; máquinas expendedoras automáticas y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el procesamiento de información y computadoras; aparatos para extinguir el fuego*) y la marca "BRICK GAMES TETRIS BLOCK" ha sido solicitada para proteger productos de esa misma clase (clase 9). Me inclino a considerar que es posible que se produzca confusión directa o indirecta, teniendo en cuenta que la marca "BRICK GAME TETRIS BLOCK", ha sido solicitada para proteger productos, en la misma clase, que la accionante posee registrada su marca (Clase 9), este hecho también ha llevado a esta Magistratura a realizar un cotejo mas riguroso de las marcas en pugna.

Como ya lo he señalado, la marca "TETRIS" aparece como una marca con distinción significativa, es decir, es conocida por casi la totalidad de las personas. En el mismo sentido, cabe recalcar que la marca "TETRIS", por su notoriedad incuestionable, cumple un papel destacado en la identificación de los videojuegos, pasible de ser confundidos con los productos del 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.

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 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 registrada por la accionante, para la clase 9, “TETRIS”, es una marca notoria, por lo que merece 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 productos de la misma clase, que la ya registrada, estimo que no procede la concesión de la marca “BRICK GAME TETRIS BLOCK”, clase 9, al 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 el siguiente fallo jurisprudencial en el cual 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, en el expediente: “YAHOO INC. C/ RESOLUCIÓN N° 449 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2004, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.

En mérito a todo lo expuesto, llego a la conclusión que el Acuerdo y Sentencia N° 120 de fecha 18 de agosto del 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala debe ser revocado in tottum, en consecuencia los actos administrativos recurridos deben ser revocados y no se debe dar trámite a la concesión del registro de marca solicitado.

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. 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 Preopinante 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:

Ministros: Alicia B. Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Luís Ma. Benítez Riera.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial.

### ACUERDO Y SENTENCIA N° 624

Asunción, 22 de Agosto de 2.011.

**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° 120 de fecha 18 de agosto de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, y en consecuencia;
3. **REVOCAR** los actos administrativos impugnados, la Resolución N° 1.072 de fecha 25 de octubre de 2.004, dictada por la Jefa de Asuntos Litigiosos, y la Resolución N° 181, 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.

Ministros: Alicia B. Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Luís Ma. Benítez Riera.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial.

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 625 del 22 de Agosto de 2011.**

**FASTAC, clase 5 (registro, base de la oposición) vs. FASTER, clase 5 (solicitud de registro de marca).**

**MARCAS DE FÁBRICA. Productos farmacéuticos. Cotejo estricto.**

*Las marcas a ser cotejadas han sido solicitadas para proteger productos farmacéuticos, protegidos dentro de la clase 5 del nomenclátor internacional, por lo que esta Magistratura es del criterio que debe aplicarse un cotejo más riguroso al momento de establecer la confundibilidad o no de las marcas en pugna.*

**Fallos relacionados: CSJ, A. y S. N° 1.282 del 06/11/2006; A. y S. N° 683 del 21/12/10; A. y S. N° 87 del 14/03/2011.**

**BASF AGRO B.V. ARHEM (NL) C/ RESOLUCIÓN N° 127 DEL 29 DE ABRIL DE 2.003, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”**

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 625**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintidós días del mes de Agosto del año dos mil once, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Excelentísimos Señores de la Corte Suprema de Justicia, -Sala Penal-, los Ministros ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo a estudio el expediente caratulado: “BASF AGRO B.V. ARHEM (NL) C/ RES. N° 127 DEL 29/04/2.003, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 20 de fecha 17 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, Sala Penal, 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 para el orden de votación, dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, BLANCO Y BENITEZ RIERA.

**A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA**, la Señora Ministra Alicia Pucheta de Correa, dijo: La recurrente no interpuso, ni fundamento en forma expresa el Recurso de Nulidad. Por lo demás del análisis de la Sentencia recurrida no se observan vicios ni defectos procesales que ameriten la nulidad de oficio en los términos autorizados por los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. En consecuencia corresponde desestimar el Recurso de Nulidad. Es mi Voto.

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

**A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA**, la Señora Ministra Alicia Pucheta de Correa, prosiguió diciendo: El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 20 de fecha 17 de marzo de 2.010, resolvió: "1.) *HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa, deducida por la firma "BASF AGRO B.V. ARHEM (NL) C/ RES. N° 127 DEL 29/ABR/2.003 DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL" de conformidad al exordio de la presente Resolución. 2.) REVOCAR, la Resolución N° 127 de fecha 29/abril/2.003 de la Dirección de la Propiedad Industrial. 3.) IMPONER LAS COSTAS, a la perdidosa. 4.) ANOTAR...."*

El Tribunal de Cuentas, revocó la resolución N° 127 de fecha 29 de abril de 2.003, dictada por el Director de la Propiedad Industrial. La resolución emanada del Director de la Propiedad



Industrial, había revocado en todas sus partes la resolución N° 683 de fecha 16 de agosto de 2.001 dictada por la Sección de Asuntos Litigiosos, y dispuso la prosecución del trámite del registro de la marca “FASTER” Clase 5, Expdte. N° 25595/00, solicitada por la firma LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR S.A.

Se agravia contra el citado Acuerdo y Sentencia la Abogada Juliana Saguier Abente, en su escrito obrante a fs. 124/127, expresando cuanto sigue: “...En materia marcaria existen vocablos que sin comunes entre sí, sin embargo logran distinguir un producto de otro. Cuando el público no confunde un signo, con otros existentes en el mercado aunque estos se formen de idénticos elementos, entonces podemos decir que el signo es distintivo. La pacífica coexistencia entre denominaciones similares es la prueba más contundente que demuestra la distintividad de signos. La adversa pretende monopolizar el término FAST e impedir la libre competencia en el mercado. La contraparte sabe y conoce la infinidad de denominaciones que se forman con el vocablo FAST y aun así pretende atribuirse la particular y obstaculizar el registro de la marca de mi titular. Mi mandante, es una firma prestigiosa y de larga trayectoria en el mercado farmacéutico y comercializa sus productos con muchísimo éxito. El mismo ha credo su marca para distinguir productos farmacéuticos y la autoridad administrativa ha considerado que la misma reúne los requisitos básicos para su registro. Es sabido que las marcas que protegen productos médicos reciben un tratamiento especial. Las personas que intervienen en la comercialización de medicamentos son profesionales idóneos en el rubro farmacéutico, por un lado un médico expide una receta firmada y sellada, y por otro lado un farmacéutico que comercializa el producto previo cotejo y archivo de la receta médica. Es por esta razón que el número de marcas farmacéuticas que coinciden con sus radicales son o desinencias es infinito. Coexisten en la clase 5 productos fármacos, conformados por el término de uso común FAST. Las denominaciones en pugna se forman por los términos TER vs. TAC, las vocales que determinan el sonido de las palabras y en este caso las vocales sin distintas “A” Vs. “E” y van acompañadas de consonantes que tampoco con las mismas. El sonido que emite la letra final “R” no es de ningún modo parecido al sonido que emite la letra “C”, en idioma español la letra final “C” resulta sumamente distinguible y solo puede tratarse de un término de fantasía pues en nuestro idioma no existen palabras terminadas en “C”. Por otro lado mientras FASTER es una palabra grave o llana, FASTAC es una

*palabra aguda. Visualmente las marcas en pugna también resultan distinguibles, sobre todo si consideramos que FASTAC es una palabra terminada en “C” y este tipo de palabras no son comunes y le dan al término una apariencia visual de “marca extranjera anglosajón”. Mientras la marca FASTER de mi mandante tiene un significado conceptual en idioma inglés que significa “más rápido”, la marca de la adversa es una denominación de fantasía sin ningún significado conceptual. La doctrina distingue claramente las marcas ideológicas de las marcas de fantasía y considera que la confusión entre ellas es muy difícil. Concluye solicitando que el Acuerdo y Sentencia recurrido sea revocado...”.*

Al expresar agravios, el Abogado Ramón Rodríguez, en representación del Ministerio de Industria y Comercio en su escrito obrante a fs. 131/133, manifestó cuanto sigue: “...Esta entidad manifiesta que entre las marcas en pugna, si bien es cierto que los radicales son similares FAS en las desinencias son totalmente disímiles y por ende inconfundibles TAC y TER en razón de que en el conjunto fonético distan una de la otra, por otro lado se debe considerar que se hallan registradas numerosas marcas con el mismo radical, entre otros, circunstancia esta que propicia la viabilidad del registro solicitado, ya que como se ve el mencionado radical es de uso común en la clase 5 y se les aplica un criterio más flexible al momento de considerarlas comparativamente ya como es bien sabido, los medicamentos casi en su generalidad contienen en sus denominaciones las partes de los nombres de los principios activos que las contienen o parte de los nombres de las afecciones para las cuales van dirigidas, las que las tornan de alguna forma menos conflictiva. Concluye solicitando que el Acuerdo y Sentencia recurrido sea revocado...”

El Abogado Hugo T. Berkemeyer al contestar el traslado que le fuere corrido en su escrito de fs. 137/141, expresó cuanto sigue: “...En ningún momento mi mandante ha pretendido desconocer el Artículo 107 de la Constitución Nacional, ni cuestiona el prestigio de la empresa solicitante. Mi mandante si objeta el registro de una marca que carece de novedad, originalidad, especialidad, distintividad e licitud por su evidente confundibilidad que estaría creando en el mercado ya que ambas marcas se encontrarían en la clase 5. Es evidente, que entre ambas marcas existe una identidad casi absoluta lo cual de acuerdo a nuestra legislación en el campo marcario impide el registro de la marca de la adversa. Confrontada ambas

*marcas en un plano sucesivo y continuo, se puede ver similitud gráfica, ortográfica y fonética. Es totalmente falso que mi mandante pretenda ejercer un monopolio. El apelante ha expuesto ciertas marcas con prefijos comunes, que nada tienen que ver con el Acuerdo y Sentencia hoy en crisis, con ello pretenden confundir y desviar la atención de V.V.E.E. a temas que no hacen al fondo de la cuestión. Las marcas en pugna son idénticas y el consumidor asociara ambas sin lugar a dudas. Es mas pareciera que la marca solicitada forma parte de la familia de productos de mi mandante. La marca solicitada FASTER es visual, fonética y gramaticalmente idéntica a la marca registrada de mi mandante FASTAC, debe prestarse especial atención al hecho que ambas marcas atiendan a una misma finalidad, productos de una misma clase, existe una presunción de conexión competitiva, atendiendo a que los productos se encontraran en el mismo mercado. Al Juzgar la confusión, basta que la misma se dé en uno de los planos para que proceda el rechazo de la solicitud. Mi mandante posee registrada hace años su marca en Paraguay y en ningún momento cuestionado por la parte apelada. Concluye solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia apelado...”.*

A fojas 143/146 se presenta la Abogada Juliana Saguier Abente a contestar el traslado que le fuere corrido por los representantes del Ministerio de Industria y Comercio, en los siguientes términos: “...Con acertado criterio y ajustándose a las más elementales reglas del Derecho Marcario, la autoridad administrativa ha considerado que entre las marcas enfrentadas no existe la posibilidad de confusión teniendo presente al coexistencia pacífica entre numerosas marcas que se forman de la misma partícula, la pretensión de la adversa de monopolizar el término FAST e impedir la libre competencia, pues la contraparte sabe y conoce de la infinidad de denominaciones que se forman del vocablo FAST existentes en el mercado y aun así pretende atribuirse la partícula y obstaculizar el registro de la marca de mi titular. Luego en su escrito, repite los agravios ya expresados en su anterior presentación obrante a fojas 124/127. Concluye solicitando que el Acuerdo y Sentencia recurrido sea revocado...”

A fojas 149/153 se presenta el Abogado Hugo T. Berkemeyer a contestar el traslado que le fuere corrido por providencia de fecha 1 de julio de 2.010 del escrito de expresión de agravios presentado por el Abog. Ramón Rodríguez, expresando en apretada síntesis cuanto

*sigue: "...Entre ambas marcas existe una identidad absoluta, lo cual de acuerdo a nuestra legislación en el campo marcario impide el registro de la marca de la adversa. Confrontadas ambas marcas en un plano sucesivo y continuo, se puede ver la similitud gráfica, ortográfica y fonética existente. Las marcas en pugna son idénticas y el consumidor las asociara sin lugar a dudas. Ambas marcas atienden a una misma finalidad. Al Juzgar la confusión, basta que la misma se dé en uno de los planos para que proceda el rechazo de la solicitud, la solicitante no mostro novedad, ni especialidad. Concluye solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido..."*

Entrando a auscultar el fondo de la cuestión planteada, debemos determinar si cabe o no la posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, FASTAC (*registrada, clase 5*) y FASTER (*solicitada, clase 5*).

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.

Me adelanto en expresar, que las marcas a ser cotejadas han sido solicitadas para proteger productos farmacéuticos, protegidos dentro de la clase 5 del nomenclátor internacional, por lo que esta Magistratura es del criterio que debe aplicarse un cotejo más riguroso al momento de establecer la confundibilidad o no de las marcas en pugna.

Primeramente debemos analizar el aspecto ortográfico de ambas palabras, y así tenemos que la primera de ellas (FASTAC) está compuesta por (6) seis letras y la segunda (FASTER) por (6) seis letras, de las cuales la raíz de la primera se encuentra compuesta por el vocablo "FAS" y su desinencia "TAC", en tanto la segunda se haya compuesta de la raíz "FAS" y su desinencia por el vocablo "TER", del cotejo se desprende que el único elementos variable es, el intercambio de las letras "AC" por la las letras "ER", por lo que existe posibilidad de cierta confusión visual.

En tanto a la parte fonética, partiendo del cotejo de las mismas surge que los radicales “FAS” y “FAS”, tienen una pronunciación IDENTICA, el cambio realizado en las desinencias en las dos últimas letras que la integran “TAC” por las letras “TER”, no otorga suficiente carga diferenciadora en este caso en particular, por lo que cabe afirmar esta diferencia no resulta suficiente para lograr una individualidad marcaría propia. Por lo tanto, soy del criterio que entre ambas palabras el elemento determinante en cuanto a la confusión existente, lo constituye el “ELEMENTO FONETICO” por su similitud manifiesta.

En concordancia con lo expresado en párrafos anteriores, 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 otra parte los

médicos aunque sean profesionales altamente calificados, pueden de igual manera, confundir un medicamento con otro que tenga un nombre similar.

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.

En cuanto a las alegaciones del apelante, sobre la carga conceptual que posee el vocablo solicitado "FASTER" en el Idioma Inglés, estimo que dada la naturaleza de este caso en particular, sumado a la clase de productos que busca proteger (*clase 5, productos farmacéuticos*) y la similitud de las marcas en pugna, esta carga conceptual no es suficiente para evitar confusiones en el mercado de consumo, en mérito a todo lo señalado en los párrafos anteriores.

Jorge Otamendi en su obra "Derecho de Marcas" expresa cuanto sigue: *"Los productos farmacéuticos. Merece un tratamiento especial la cuestión del cotejo de marcas que distinguen los productos farmacéuticos...Que lo más adecuado es no ir mas allá, con relación a los productos medicinales, de exigir una razonable diferenciación de las designaciones, para determinar lo cual el juzgador deberá aplicar las tradicionales pautas sentadas por el Tribunal respecto a la generalidad de las categorías del Nomenclador oficial...El derecho judicial que sugiero tiende –*

*al igual que el esfuerzo desarrollado por la ciencia médica- a que quién deba tomar un medicamento adquiera verdadera conciencia del peligro que corre si lo hace por su sola cuenta. Para esto debe saber que los anaqueles de las farmacias están llenos de específicos contenidos en envases similares o con denominaciones parecidas, así lo que corresponde es que no compre el remedio sobre la base de un vago dato que le han dado o de un difuso recuerdo que le queda de alguno que cierta vez tomó. Si los jueces estimuláramos la confianza de esa persona en el sentido de que las similitudes son inexistentes, habríamos contribuido sin desearlo, a afianzar una actitud moderna que la medicina moderna intenta combatir...,"* (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Segunda Edición, Pág. 206.).

Así las cosas, la Ley de Marcas N° 1294/98, en su artículo 2°, dispone: “No podrán registrarse como marcas: a)...b)...c)...d)...e)...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...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...”

En ese mismo orden de ideas el Art. 2 inc. f) de la Ley 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 establecido por el Art. 15 de la Ley N° 1.294/98 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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos”*.

Por ende, coincido con el Tribunal de Cuentas, en que las marcas en pugna son claramente confundibles, dada la similitud auditiva y visual que existen entre las marcas en pugna y que ambas serán utilizadas en la misma (clase 5).

Se trae a colación los siguientes fallos jurisprudenciales: *“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 mas riguroso a ser utilizado, cuando las marcas en pugna son solicitadas para proteger productos farmacéuticos.

Que, por tanto, teniendo en consideración la jurisprudencia seguida por esta Sala Penal, legislación vigente en materia marcaría, y las manifestaciones realizadas precedentemente, soy del parecer que el Acuerdo y Sentencia N° 20 de fecha 17 de marzo de 2.010, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debe ser confirmado in tottum.

En cuanto las costas, las mismas deberán ser impuestas a la perdedora en virtud a lo establecido en los art. 192, 203 Inc. A) y 205 del Código Procesal Civil. Es mi Voto.

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



adhieren al voto de la Ministra Preopinante 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:

Ministros; Alicia B. Pucheta de Correa, Sindulfo Blanco y Luís Ma. Benítez Riera

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial.

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 625**

Asunción, 22 de Agosto de 2011.

**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° 20 de fecha 17 de marzo de 2010, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, en todos sus puntos, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución.
3. **COSTAS** a la perdidosa.
4. **ANOTESE** y notifíquese

Ministros; Alicia B. Pucheta de Correa, Sindulfo Blanco y Luís Ma. Benítez Riera

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 626 del 22 de Agosto de 2011.**

***“PARRALES DE CHILECITO”, Clase 33  
Ley N° 1.294/98 en su art. 2, Inc. a)***

**MARCA DE FÁBRICA. Confusión.**

*La marca “PARRALES DE CHILECITO” solicitada para la clase 33 del nomenclátor internacional, es susceptible de causar confusión o engaño, en cuanto al origen de fabricación de los productos en los consumidores, por lo que no puede ser concedido su registro, por encontrarse entre las prohibiciones de la Ley N° 1.294/98 en su art. 2, Inc. a); por tanto 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, por tanto se procede al rechazo del registro de la marca.*

**EUROAMERICAN TRADING S.A. C/ RESOLUCIÓN N° 255 DEL 20 DE JULIO DE 2005, DICTADA POR LA SECCION DE MARCAS Y RESOLUCIÓN N° 160 del 20 DE ABRIL DE 2007, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.**

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 626**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintidós días, del mes de Agosto del año dos mil once, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO Y LUIS MARIABENITEZ RIERA, Ante mí, la Secretaria autorizante se trajo al acuerdo el expediente caratulado: “EUROAMERICAN TRADING S.A. C/ RES. N° 255 DEL 20/JUL/05, DICTADA POR LA SECCION DE MARCAS Y RES N° 160 del 20/ABR/07, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,

DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO”, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 129 de fecha 07 de septiembre de 2.009, 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:-

**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, 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 recurrente desistió expresamente del 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. Es mi Voto.

**A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS SINDULFO BLANCO Y LUIS MARIABENITEZ RIERA, DIJERON:** Que se adhieren al voto de la Ministra Preopinante 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 EUROAMERICAN TRADING S.A., por medio de su representante convencional Abogado Wilfrido Fernández de Brix, en adelante la accionante, promueve acción contencioso administrativa

contra la Resolución N° 160 de fecha 20 de abril de 2.007, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial y la Resolución N° 255 de fecha 20 de julio de 2.005, dictada por la Sección de Marcas.

Por Acuerdo y Sentencia N° 129 de fecha 7 de septiembre de 2.009, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: "...1.) HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso-administrativa presentada por la firma EUROAMERICAN TRADING S.A. contra la Resolución N° 160 de fecha 20 de abril de 2.007, dictada por el Director de la Dirección de la Propiedad Industrial, del Ministerio de Industria y Comercio, y en consecuencia: 2.) REVOCAR, el acto administrativo impugnado, Resolución N° 160 de fecha 20 de abril de 2.007, dictada por el Director de la Dirección de la Propiedad Industrial, del Ministerio de Industria y Comercio. 3.) IMPONER LAS COSTAS, a la parte perdedora. 4.) ANOTAR...".

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 129 de fecha 7 de septiembre de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, se alza en Apelación el Ministerio de Industria y Comercio, mediante su representante convencional, expresando en apretada síntesis "...Que realizado el estudio correspondiente para determinar si corresponde revocar o confirmar las resoluciones dictadas por la Secretaría de Asuntos Litigiosos y por el Director de la Propiedad Industrial debemos señalar que, la solicitud del registro de la marca PARRALES DE CHILECITO ha sido presentada para amparar los productos de la clase 33. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, esta representación considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley N° 1.294/98 de marcas que dispone que no puede constituir marcas: "Art. 2 Inc. a) Aquellos signos que puedan inducir a engaño o confusión respecto de la procedencia. Concluye solicitando que el Acuerdo y Sentencia apelado sea revocado en todas sus partes...".

La accionante EUROAMERICAN TRADING S.A., por medio de su representante convencional Wilfrido Fernández de Brix, se presenta a contestar el traslado que le fuere corrido expresando en apretada síntesis cuanto sigue: "...se ha probado durante el proceso que "CHILECITO" es efectivamente un departamento dentro de la provincia Argentina de la Rioja, zona vitivinícola por excelencia, por lo que la marca "PARRALES DE CHILECITO" no producirá a los consumidores a

*confusión con respecto al origen de los productos, ya que los mismos reconocerán a dicha región como parte de la República Argentina y no de Chile. Asimismo, la Resolución recurrida hace mención de la Resolución N° 26/03 del Grupo Mercado Común (MERCOSUR) que contiene el REGLAMENTO TECNICO DE MERCOSUR PARA ROTULACIÓN DE ALIMENTOS ENVASADOS, por el cual el vino ofrecido por mi mandante forzosamente deberá indicar el país de origen del producto, como usualmente se pone en práctica en el mercado. Además el comprador de vino es generalmente una persona selectiva y minuciosa a la hora de escoger el producto a comprar, por lo cual se asegura de todas las características del producto antes de adquirirlo. El material probatorio presentado en extenso, del cual se puede apreciar que la marca "PARRALES DE CHILECITO" es notoria y es objeto de amplia difusión publicitaria por los medios de comunicación. Podemos concluir que el riesgo de confusión sobre la procedencia del producto de mi mandante se vuelve prácticamente inexistente, por lo que no cabe la aplicación del art. 2 inc. a) de nuestra Ley de marcas. Concluye solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido..."*

Entrando a analizar la cuestión de fondo, tenemos que el Tribunal de Cuentas revocó las resoluciones administrativas que desestimaron el pedido de registro de la marca "PARRALES DE CHILECITO" para distinguir productos de la clase 33, argumentó el A-quo que en el caso de marras la locución "PARRALES DE CHILECITO" no puede ser considerada engañosa, ya que ha quedado demostrado que "CHILECITO" es efectivamente un departamento dentro de la provincia argentina de la Rioja, zona vitivinícola por excelencia, por lo que la marca "PARRALES DE CHILECITO" no inducirá a los consumidores a confusión con respecto al origen de los productos, ya que los mismos reconocerán a dicha región como parte de la República Argentina y no de Chile, además forzosamente se identificará el país de origen de los productos en el etiquetado.

Así las cosas la firma EUROAMERICAN TRADING S.A., solicitó el registro de marca "PARRALES DE CHILECITO", para proteger los productos de la clase 33 que comprende: "*Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)*". En particular, de las instrumentales

obrantes en autos se desprende que la accionante comercializa vinos, bajo la denominación “PARRALES DE CHILECITO”, siendo el lugar de fabricación la República Argentina.

Entrando a auscultar el fondo de la cuestión planteada, debemos determinar si la marca solicitada “PARRALES DE CHILECITO”, para proteger productos de la clase 33 del nomenclátor internacional se encuentra entre las irregistrables en virtud a lo establecido por la Ley N° 1.294/98 en su art. 2, Inc. a).

La Ley N° 1.294/98, es su art. 2, Inc. a) expresa: *“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;...”*.

Teniendo en cuenta los diversos argumentos expuestos por las partes litigantes, debo en mi carácter de Magistrado, colocarme en el papel del público consumidor, conforme lo aconseja la ortodoxia interpretativa para estos casos, a fin de determinar la posibilidad de confusión en cuanto al origen o procedencia, de los productos a ser protegidos por la marca solicitada. Si bien esta decisión encierra una valoración altamente objetiva, el Juzgador, más que preguntarse si él se confundiría, debe preguntarse si el público consumidor ha de confundirse.

Al respecto, es de fundamental importancia establecer qué clase de público consumiría productos de la marca en litigio. Cuando mayor sea la atención que prestaría el consumidor, más benevolente debe ser el cotejo. Por lo general, la clase de público está condicionada por la clase del producto que va a adquirir.

Al respecto Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas expresa: *“En cambio, ha decidido que correspondía efectuar el cotejo con más rigor cuando los productos iban a ser adquiridos por un público que lo hacía con “mayor despreocupación” o con menos atención, como ser: productos alimenticios, telas y tejidos, alimentos para aves y bebidas en*

*general*". (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Segunda Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pag. 203).

El artículo 2° de la Ley N° 1.294/98, en su inciso a), niega el registro como marca a los signos o medios distintivos que puedan producir engaño o confusión al respecto de la procedencia.

A criterio de esta Magistratura la marca "PARRALES DE CHILECITO", para la clase 33, se encuentra inmersa en la prohibición *utsupra* mencionada, pues es susceptible de causar una confusión en el consumidor con respecto al origen de fabricación del producto, dado que el consumidor podría inferir que el producto que está adquiriendo es de fabricación en la República de Chile, que es reconocida por su producción vitivinícola. Esta confusión es susceptible de originarse debido a que la marca contiene la denominación "CHILECITO".

Tampoco estimó que la generalidad de la población reconozca a "CHILECITO" como un Departamento, ubicado en la provincia de la Rioja, en la República Argentina, por lo que este hecho alegado por la accionante no se podría invocar tampoco a los efectos de la concesión de la marca en litigio, en este caso.

El nombre geográfico, a pesar de su claro contenido conceptual, es registrable toda vez que sea de fantasía con relación a los productos o servicios que va a distinguir. No lo será cuando ese nombre geográfico dé la idea de origen específico. En este caso no sólo será engañoso y por ellos irregistrable, también lo será por indicar un origen y por ende, será de libre empleo por quiénes en ese lugar fabriquen sus productos. (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Segunda Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Pag. 61).

En mérito de las conclusiones descriptas en los párrafos anteriores, estimo que en este caso en particular la marca "PARRALES DE CHILECITO" solicitada para la clase 33 del nomenclátor internacional, es susceptible de causar confusión o engaño, en cuanto al origen de fabricación de los productos en los consumidores, por lo que no puede ser concedido su registro, por

encontrarse entre las prohibiciones de la Ley N° 1.294/98 en su art. 2, Inc. a).

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 tiene una determinada procedencia y lo comprará, llevado por el hecho de tener una experiencia satisfactoria con el producto con el que se confunde.

Por ende, coincido con el Órgano Administrativo, en que corresponde rechazar la solicitud del registro de la marca "PARRALES DE CHILECITO", solicitada para la clase 33, del nomenclátor intencional, Expediente N° 2.086/2.005, dada la posibilidad de confusión o engaño, en el consumidor, en cuanto al origen o procedencia de los productos.

En estas condiciones, corresponde revocar el Acuerdo y Sentencia N° 129 de fecha 7 de septiembre de 2.009 in tottum.

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 SEÑORES MINISTROS SINDULFO BLANCO Y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, DIJERON: Que se adhieren al voto de la Ministra Preopinante 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:



Ministros Alicia B. Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco, Luís María Benítez Riera.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial.

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 626**

Asunción, 22 de Agosto de 2.011.-

**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° 129 de fecha 7 de septiembre de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala in totum, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución.
3. **CONFIRMAR**, la Resolución N° 160 de fecha 20 de abril de 2.007, dictada por el Director de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.
4. **COSTAS** a la perdidosa.
5. **ANOTESE y notifíquese.**

Ministros Alicia B. Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco, Luís María Benítez Riera.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial.

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 749 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2011.**

**“CLÍNICAMENTE COMPROBADO HUMECTA”**

*Ley N° 1.294/98 en su art. 2, Inc. a)*

**MARCA DE FÁBRICA. Distintividad marcaría.**

*El lema pretendido por la actora “CLINICAMENTE HUMECTA” no goza de las características necesarias para poseer distintividad marcaría, especialidad y novedad en su conjunto, y por otro lado, es contrario a las normas legales en materia marcaría*

**MARCA DE FÁBRICA. Marca descriptiva.**

*El slogan “CLÍNICAMENTE COMPROBADO HUMECTA” se encuadra perfectamente en las prohibiciones antes relatadas. En efecto, si bien no se trata de una designación necesaria o habitual de producto alguno, la misma es claramente alusiva a las cualidades, modalidades o características de los productos para lo cual han sido solicitados. En este orden de ideas se resalta cuando se habla de productos de cosmética y de tocador (tal como señala el Tribunal A quo) la locución “CLÍNICAMENTE HUMECTA” hace referencia a la naturaleza del producto, es decir, a las cualidades intrínsecas del producto, y por la dicha locución, ha pasado al uso generalizado entre el público consumidor.*

**MARCA DE FÁBRICA. Registro de la marca; Competencia desleal.**

*En el supuesto caso de aceptar el registro solicitado por la firma Johnson & Johnson, la misma implicaría por un lado sacar del uso general dichas palabras y permitir el monopolio de ellas a quien sea el titular de la misma, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Artículo 107, y por otro lado la grave consecuencia que pudiera acarrear en el mercado el riesgo de que el consumidor crea que con dicha designación se está ofreciendo una mercadería o servicio 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.*

**Falls Relacionados: CSJ, A. y S. N° 1.157 del 4/10/2006.**

### **ACUERDO Y SENTENCIA N° 749**

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los catorce días, del mes de Octubre del año dos mil once, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, los Señores Ministros de la Sala Penal, Doctores **ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, LUIS MARIABENITEZ RIERA, Y MIGUEL OSCAR BAJAC**, quien integra esta Sala ante la inhibición del MINISTRO SINDULFO BLANCO, Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: “JOHNSON & JOHNSON C/ RES. N° 451 DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2.003, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 10 de fecha 24 de febrero de 2005.-

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, 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 para el orden de votación, dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, BENITEZ RIERA Y BAJAC.

**A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA**, la Señora Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, dijo: La recurrente no interpuso, ni fundamento en forma expresa el Recurso de Nulidad.

Por lo demás del análisis de la Sentencia recurrida no se observan vicios ni defectos procesales que ameriten la nulidad de oficio en los términos autorizados por los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. En consecuencia corresponde desestimar el Recurso de Nulidad. Es mi Voto.

**A SUS TURNOS LOS MINISTROS LUIS MARIA BENITEZ RIERA Y MIGUEL OSCAR BAJAC, DIJERON:** Que se adhieren al voto de la Ministra Preopinante Alicia Beatriz Pucheta de Correa por los mismos fundamentos.

**A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA,** la Señora Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, prosiguió diciendo: El Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 9 de fecha 10 de febrero de 2005, resolvió: *“1.) No hacer lugar a la presente demanda contenciosa administrativa promovida por la firma “Johnson & Johnson” contra la Resolución N° 451 de fecha 06/11/2.003, dictada por el Dirección de la Propiedad Industrial. 2.) Confirmar la Resolución N° 451 de fecha 06/11/2.003, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial. 3.) Imponer las costas a la perdidos”.*

Contra la citada resolución se alza en apelación, la firma accionante JOHNSON & JOHNSON, mediante representante convencional, Abogada Juliana Saguier Abente, conforme al escrito obrante a fojas 319/325, expresando: *“Alega que en autos ha sido plenamente demostrado que según el Art. 1 de la Ley de Marcas los Slogan son signos pasibles de registro, y que su mandante en Paraguay posee numerosas marcas formadas en carácter de Slogan que coexisten pacíficamente en el mercado. Agrega que los elementos distintivos que forman la marca “CLINICAMENTE COMPROBADO HUMECTA” la misma se trata de productos amparados en la clase 3 del nomenclátor internacional que comprende perfumería, cosméticos, etc., y de acuerdo a los mismos son adquiridos luego de un minucioso análisis por parte del comprador. Afirma que el signo solicitado “CLINICAMENTE COMPROBADO HUMECTA” es un lema y por lo tanto, está formado por varios elementos o palabras que en su conjunto resultan novedosos. Finaliza solicitando la revocación del Acuerdo y Sentencia N° 10 de febrero de 2.008, dictado por el*

Tribunal de Cuentas, Primera Sala, y la Resolución N° 443 del 13 de junio de 2003, dictada por el Director de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.

A fojas 329/330 de autos, el Ministerio de Industria y Comercio, mediante representante convencional, contesta el traslado corrido por providencia de fecha 21 de junio de 2005, solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido con expresa imposición de las costas.

Entrando a analizar la cuestión de fondo, tenemos que el Tribunal A – quo confirmó las resoluciones administrativas que desestimaron el pedido de registro de la marca “CLINICAMENTE COMPROBADO HUMECTA” Y ETIQUETA para distinguir productos de la clase 3, hecha por la firma “JOHNSON & JOHNSON” argumentando que en el caso de marras la locución “CLINICAMENTE COMPROBADO HUMECTA” carece de distintividad y que la misma se halla relacionada con la naturaleza del producto para la cual ha sido solicitada de acuerdo con el nomenclátor clase 3.

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, por cierto razonable. Ahora bien, tratándose de signos descriptivos, la cuestión de confundibilidad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión sobre sus componentes o características. A veces más que una idea se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también posee estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está, en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe, mientras que la designación evocativa siempre tendrá en su conformación, en menor o mayor grado de fantasía.

Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registra una designación descriptiva. (*Vide: OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Segunda Edición, Abeledo-Perrot. Pág. 68 y sgtes.*)

Que sentadas las premisas descriptas en el párrafo anterior, en el caso de marras el quid de la cuestión, corresponde en determinar si la locución “CLÍNICAMENTE COMPROBADO HUMECTA” consiste en un nombre genérico o designación del producto, o si la misma se relaciona con la naturaleza del producto o pueda servir para calificar alguna característica del mismo.

Al respecto debo señalar que coincido plenamente con la valoración formulada por el inferior, ya que en el caso del que nos ocupa, se advierte que el lema pretendido por la actora “CLÍNICAMENTE HUMECTA” no goza de las características necesarias para poseer distintividad marcaría, especialidad y novedad en su conjunto, y por otro lado, es contrario a las normas legales en materia marcaría.

El Artículo 2 inc. d) de la Ley de Marcas 751/79, (vigente al momento del inicio de la acción), reglamentaba que; *“No se consideran marcas y no son registrables los signos que sean empleados usualmente o sean necesarios para indicar la naturaleza de los productos o servicios, cantidad, calidad o destino, y los que hayan pasado al uso general...”*

En igual sentido el Artículo 2 inc. e) de la Ley 1294/98, (vigente en la actualidad) dispone: *“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...”*

El inciso a) dispone: *“...No podrán registrarse como marcas: 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.”*

En cuanto a la primera de las disposiciones Artículo 2 inc. d) de la Ley 751/79 y el Artículo 2 inc. e) de la Ley 1294/98, la doctrina enseña sobre las denominadas designaciones descriptivas como aquellas que puedan servir para calificar o describir alguna característica del producto “tal como la ley lo expresa” son irregistrables; y esto resulta que en caso de otorgar el registro de una marca de este tipo significa quitar del dominio público una palabra que se usa para describir características o modalidades usuales o genéricas de productos o servicios. (*Vide: OTAMENDI, Jorge, Obra Cit. Pág. 68 y sgtes.*)

En ese mismo orden de ideas el Art. 2 inc. a) de la Ley 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.*)

De la reseña ut supra efectuado se advierte que “CLÍNICAMENTE COMPROBADO HUMECTA” se encuadra perfectamente en las prohibiciones antes relatadas. En efecto, si bien no se trata de una designación necesaria o habitual de producto alguno, la misma es claramente alusiva a las cualidades, modalidades o características de los productos para lo cual han sido solicitados. En este orden de ideas se resalta cuando se habla de productos de cosmética y de tocador (tal como señala el Tribunal A quo) la locución “CLÍNICAMENTE HUMECTA” hace referencia a la naturaleza del producto, es decir, a las cualidades intrínsecas del producto, y por la dicha locución, ha pasado al uso generalizado entre el público consumidor.

Ahora bien en el supuesto caso de aceptar el registro solicitado por la firma Johnson & Johnson, la misma implicaría por un lado sacar del uso general dichas palabras y permitir el monopolio

de ellas a quien sea el titular de la misma, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Artículo 107, y por otro lado la grave consecuencia que pudiera acarrear en el mercado el riesgo de que el consumidor crea que con dicha designación se está ofreciendo una mercadería o servicio 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.

Como antecedente jurisprudencial esta Magistratura, concluyo que es irregistrable el Slogan que pueda inducir engaño o confusión sobre la calidad del producto, o la naturaleza del mismo. (Vide: Acuerdo y Sentencia N° 1.157 de fecha 4 de octubre de 2.006, expediente: *"JOHNSON & JOHNSON C/ RES. N° 455 DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2.003, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL"*.)

Por las consideraciones señaladas, y vertidas voto por la confirmación de la sentencia apelada. Costas a la vencida, por el criterio objetivo de la derrota, Artículo 192 del C.P.C. Es mi Voto.

**A SUS TURNOS LOS MINISTROS LUIS MARIABENITEZ RIERA Y MIGUEL OSCAR BAJAC, DIJERON:** Que se adhieren al voto de la Ministra Preopinante Alicia Beatriz Pucheta de Correa por los mismos fundamentos.

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

Ministros: Alicia B. Pucheta de Correa; Luís Ma. Benítez Riera y Miguel Oscar Bajac Albertini.



Ante mí: Abog. Norma Domínguez, Secretaria Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 749**

Asunción, 14 de Octubre del 2.011.

**VISTOS:** Los méritos del acuerdo que anteceden, 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 la parte actora, y en consecuencia confirmar el Acuerdo y Sentencia N° 9 de fecha 10 de febrero de 2.005, dictada por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.
3. **COSTAS** al apelante.
4. **ANOTESE, y notifíquese.**

Ministros: Alicia B. Pucheta de Correa; Luís Ma. Benítez Riera y Miguel Oscar Bajac Albertini.

Ante mí: Abog. Norma Domínguez, Secretaria Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 992 del 27 de Diciembre de 2011.**

**“DISEÑO DE PASTA DENTÍFRICA”  
Ley N° 1.294/98 en su Art. 2, Inc. c), d) y e)**

**MARCA FIGURATIVA. Signos figurativos. Novedad y Distintividad**

*Tratándose de signos figurativos, la cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos figurativos 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.*

**MARCA DE DISEÑO. Distintividad.**

*Al situarnos en la posición de consumidor, y vamos a áreas específicas donde se encuentra el producto para el cual se solicita la marca figurativa, nos encontramos que la pasta dentífrica se encuentra dentro de un envase o caja, cuyos logotipos impresos en el envase varían de acuerdo al fabricante, la marca en pugna posee suficiente distintividad con respecto al resto de los diseños existentes en el mercado.*

**MARCA DE FÁBRICA. Marca Notoria.**

*El producto de una marca notoria y conocida como es COLGATE-PALMOLIVE, es comercializada con la etiqueta que distingue el producto, y de ninguna manera el consumidor adquirirá este producto por la forma de la pasta dentífrica solamente, efectivamente el consumidor adquirirá el producto por la marca de su predilección y las características particulares de ésta, y no solamente por el diseño de la pasta dentífrica, dado que cada pasta dental, posee características que las diferencian de unas de otras (blanqueadoras, extra protección antibacterial, para la sensibilidad en los dientes, pastas dentífricas especiales para niños, etc.).*

**MARCA DE FÁBRICA. Distintividad.**

*El contexto en el cual debe ser determinada la distintividad de un signo debe ser entre comerciantes en competencia el uno con el otro dentro del mercado y a quienes la ley les otorga protección, pero no un monopolio exorbitante. Así tenemos que la atención debe ser dirigida a un signo visible que por sí mismo y en forma accesible pueda distinguir el producto originado por un comerciante de otros originados por un competidor.*

**MARCA DE FÁBRICA. Signo distintivo.**

*Cuando las diferencias entre las marcas en pugna se tornan aparentes solo a través de una cercana exanimación y comparación, el signo no puede ser distintivo.-*

**MARCA DE FÁBRICA. Signo distintivo.**

*La distintividad de un signo debe ser examinada, primero en relación con los productos para los cuales el registro del signo ha sido solicitado; y segundo, en relación con la percepción del público relevante.*

**MARCA DE FÁBRICA. Productos de Consumo Masivo.**

*El público relevante es considerado razonablemente bien informado, razonablemente observador y circunspecto, sin embargo, cuando se trata de productos de consumo masivo, de costo relativamente bajo, debe tenerse en cuenta el hecho que este tipo de consumidor rara vez tiene la oportunidad de hacer una directa comparación entre las diferentes marcas, y debe conformarse con la recolección imperfecta que ha quedado en su memoria.*

**MARCA DE FÁBRICA. Confusión.**

*De que las variantes introducidas por el solicitante llamen la atención del consumidor, creo improbable que el mismo las perciba como una indicación de origen, por lo tanto, las variantes introducidas no serán percibidas y recordadas como un signo distintivo y no serán capaces de ser usadas por el consumidor para distinguir sin posibilidad de confusión la*

*marca figurativa consistente en la forma usual de representación del producto de los solicitantes de otros con una representación similar.*

**SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION C/ RESOLUCIÓN N° 790 DE FECHA 5 DE AGOSTO DE 2004 DICTADA POR LA JEFA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA N° 521 DE FECHA LA 29 DE NOVIEMBRE DE 2004 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

### **ACUERDO Y SENTENCIA N° 992**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil once, 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, ANTONIO FRETES, quien integra la Sala Penal para el presente caso, y RAÚL TORRES KIRMSER quien integra la Sala Penal ante la Inhibición del Ministro Sindulfo Blanco, Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "SMITHKLINEBEECHAMCORPORATION C/ RES. N° 790 DE FECHA 5/VIII/04 dictada por la Jefa de Asuntos Litigiosos y la N° 521 de fecha la 29/XI/04 dictada por el Director de la Propiedad Industrial", a fin de resolver el Recurso de Apelación y Nulidad interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 130 de fecha 18 de diciembre de 2.006.-

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, 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 para el orden de votación, dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, FRETES y TORRES.

**A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA**, la Señora Ministra Alicia Pucheta de Correa, dijo: El nulidicente expresó cuanto sigue: *“el Acuerdo y Sentencia recurrido adolece de nulidad en razón que el Tribunal de Cuentas no se ha expedido respecto de todos los hechos relevantes alegados, y pruebas pertinentes y conducentes aportadas por mi parte, motivo por el cual sostenemos que la resolución adolece entonces de vicios de su fundamentación. La sentencia es citrapetita respecto de las argumentaciones de mi parte y hacen referencia al elemento causa del proceso”*.

El Ministerio de Industria y Comercio, a través de su representante legal, desistió expresamente del Recurso de Nulidad.

Al momento de contestar el Traslado que le fuere corrido, la accionante SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, no fundamentó expresamente sus agravios con respecto al recurso de nulidad.

Pasando a analizar el recurso de nulidad, se constata que los argumentos expuestos por la nulidicente, carecen de entidad necesaria para nulificar el Acuerdo y Sentencia recurrido, por tratarse de manifestaciones genéricas sin andamio jurídico. Por otro lado, no se observa en la resolución recurrida vicios o defectos procesales que ameriten la declaración de nulidad en los términos autorizados por el Artículo 113 y 404 del Código Procesal Civil.

Luís Alberto Maurino en su obra *Nulidades Procesales*, pág. 182, enseña sobre el Recurso de Nulidad: *“La invalidez de las resoluciones que se pretendan por medio del recurso de nulidad, deben limitarse a los casos en que no sea posible la reparación por medio de la apelación”*. En este caso en particular los agravios de la nulidicente podrán ser estudiados por la vía del recurso de apelación impetrado.

En principio, no corresponde la declaración nulidad por la nulidad misma, pues en autos no se constata que se haya lesionado el derecho a la defensa, tampoco el fallo recurrido adolece vicios de contenido, forma u errores que ameriten su declaración de nulidad.

En mérito a todo lo expuesto soy del criterio que no corresponde hacer lugar al Recurso de Nulidad. ES MI VOTO.

**A SUS TURNOS LOS MINISTROS JOSERAUL TORRES KIRMSER Y ANTONIO FRETES, DIJERON:** Que se adhieren al voto de la Ministra Preopinante Alicia Beatriz Pucheta de Correa por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Señora Ministra Alicia Pucheta de Correa, prosiguió diciendo: El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 130 de fecha 118 de diciembre de 2.006, resolvió: “1.) HACER LUGAR A LA PRESENTE DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, deducida por la firma: SMITHKLINEBEECHAMCORPORATION C/ RES. N° 790 DE FECHA 5/VIII/04 dictada por la Jefa de Asuntos Litigiosos y la N° 521 de fecha la 29/XI/04 dictada por el Director de la Propiedad Industrial”, de conformidad al exordio de la presente resolución. 2) REVOCAR la Resolución N° 790 de fecha 5/VIII/04 dictada por la Jefa de la Sección de Asuntos Litigiosos y la N° 521 de fecha 29/XI/04 dictada por el Director de la Propiedad Industrial. 3) IMPONER LAS COSTAS, a la perdedora. 4) NOTIFIQUESE...”.

Contra la citada resolución se alza en apelación, la firma COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, a través su representante legal, Abogado WILFRIDO FERNANDEZ DE BRIX, conforme al escrito obrante a fojas 177/180, expresando cuanto sigue: “...cada marca desarrolla un envase propio de acuerdo a la forma que desea darle al producto al escurrir sobre las cerdas del cepillo de dientes. En virtud a lo establecido por el art. 1 de la Ley de marcas actual, es lícita la solicitud del registro de la marca solicitada. El Tribunal de Cuentas, no tuvo en cuenta los antecedentes administrativos remitidos por la Dirección de Propiedad Industrial glosados a autos, dichos registros marcarios han sido concedidos para distinguir los productos de clase 3, distinguiéndose solamente la disposición de los colores que contienen los respectivos diseños. En el caso que nos ocupa resulta sumamente relevante el hecho que las marcas citadas precedentemente hayan sido otorgadas por la Dirección de la Propiedad Industrial, ello demuestra a las claras que mi mandante ya tiene pleno derecho adquirido sobre el diseño de pasta que hoy se pretende para la clase

*internacional 3. Además mi parte ha agregado a autos los registros concedidos a su favor para la clase 3, en Brasil, Uruguay y Chile. En virtud a principio “tellequelle” consagrado en el Convenio de Paris, corresponde se otorgue a mi mandante el registro de la marca figurativa solicitada. Concluye solicitando que el Acuerdo y Sentencia recurrido sea revocado en todos sus puntos...”.*

A fojas 184/188 de autos, el Ministerio de Industria y Comercio, a través de su representante legal, expreso agravios en los siguientes términos: “...El diseño solicitado reúne los requisitos de novedad y originalidad exigidos por nuestra legislación para convertirse en registro, prueba de ello lo constituyen los registros concedidos a la misma firma solicitante, los cuales son idénticos diseños al solicitado en el presente expediente diferenciándose la disposición de colores y la cantidad de franjas dentro de la figura registrada, lo cual viene a confirmar el criterio de esta representación. De igual manera se ha acreditado la viabilidad de la presente solicitud a través de los registros extranjeros glosados al expediente. Concluye solicitando la revocación del Auto Interlocutorio recurrido...”.

HUGO T. BERKEMEYER, representante legal de la accionante SMITHKLINEBEECHAMCORPORATION, se presentó a contestar el traslado que le fuere corrido en los términos de su escrito obrante fojas 189/191, expresando: “...Quedo demostrado que el diseño solicitado no reúne los caracteres de novedad y especialidad. Es totalmente aplicable a este caso el art. 2 inc. C) de La ley N° 1.294/98. No hace falta ser un consumidor avanzado para saber que la mayoría de las pastas dentífricas se encuentran disponibles en el mercado, el Flúor y la menta casi siempre son identificadas con los colores blanco y verde. De permitirse el registro de la marca “DISEÑO DE PASTA DENTRIFICA”, a nombre de la adversa, se permitiría ejercer un monopolio sobre la forma y colores característicos de la pasta dentífrica. El hecho que la oficina de Marcas haya permitido el registro de signos, que vayan contra lo dispuesto por la legislación vigente que regula materia, no puede servir como argumento válido para que consienta el registro de la marca adversa...”.

Entrando a analizar la cuestión de fondo, tenemos que el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, revocó las resoluciones administrativas que hicieron lugar el pedido de registro de la marca

“DISEÑO DE PASTA DENTIFRICA” para distinguir productos de la clase Tres 3 (Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería; preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir, fregar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos), solicitada por la firma “COLGATE-PALMOLIVE” argumentando que en el caso de marras la marca figurativa solicitada, no reúne las condiciones esenciales para ser registrada, por carecer de novedad y distintividad, por lo cual no podrá cumplir con la finalidad prevista para las marcas.

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.

Tratándose de signos figurativos, la cuestión de novedad y distintividad no es de solución fácil. Existe una línea tenue entre los signos figurativos 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 cuestión central radica en determinar si la marca figurativa “DISEÑO DE PASTA DENTRIFICA”, solicitada para la clase 3 del nomenclátor internacional, reúne los requisitos para ser registrada como una marca figurativa.

Ahora bien, en este caso en particular la forma del producto utilizada en conjunto con una combinación de colores, poseen características distintivas y notoriedad. En el caso de marras al observar, la solicitud de registro de marca obrante a fojas 15 de autos, se aprecia que existe distintividad en la forma solicitada, la distintividad está dada por la combinación de colores utilizada en la pasta dental (pasta dental verde, con 5 rayas blancas que salen del centro de la misma).



La nueva Ley de Marcas N° 1.294/98, en su art. 7 expresa: “el registro de una marca se concederá para una sola clase de la nomenclatura oficial.”.

Bertone y Cabanellas, enseñan: “De ningún modo los derechos del titular de una marca gráfica se extienden a las infinitas variaciones de representación que esa figura pueda tener”. (“Derecho de Marcas”, Tomo II, pág. 65, Edit. Heliasta S.R.L., Buenos Aires).”. La posibilidad que se produzca un monopolio en caso que sea concedida la marca en pugna, no posee sustento, pues la marca figurativa solo protegerá este diseño con esta combinación de colores en particular, y solo en la clase 3 solicitada.

Cabe recordar que la marca debe usarse tal cual ha sido registrada sin alteraciones de formas, colores, o diseños, esto en concordancia con lo establecido en el art. 10 de la Ley N° 1.294/98, que expresa: “Cuando en la denominación una etiqueta o dibujo cuyo registro se solicita, se expresa el nombre de un producto o servicio, la marca será válida sólo para el producto o servicio que en ella se indica”.

La Ley de Marcas N° 1.294/98 en su art. 2, Inc. C) y D); deja en claro la irregistrabilidad de un color aislado, o de formas que han pasado al uso común, pero en este caso en particular no se da este hecho, el color común de la pasta dentífrica es el blanco o verde menta, pero no podemos tener como forma común de la pasta dentífrica, una pasta dentífrica verde con una combinación de 5 líneas blancas que salen del centro de la misma, que es el caso de la marca solicitada.

Al situarnos en la posición de consumidor, y vamos a áreas específicas donde se encuentra el producto para el cual se solicita la marca figurativa, nos encontramos que la pasta dentífrica se encuentra dentro de un envase o caja, cuyos logotipos impresos en el envase varían de acuerdo al fabricante, la marca en pugna posee suficiente distintividad con respecto al resto de los diseños existentes en el mercado.

En autos obran registros de marcas, concedidos para la clase 3, expedidos por la Oficina de Propiedad Industrial del Paraguay (fs. 63/72 y 134/143) a nombre de la COLGATE-PALMOLIVE, similar al que hoy está en pugna, dichos registros no han sido redargüidos de falsos, por lo que tenemos antecedentes administrativos nacionales válidos en cuanto a la concesión de marcas figurativas, con combinación de colores en la clase 3 del nomenclátor internacional.

Sabemos que las marcas son territoriales, y todo el procedimiento administrativo, desde su solicitud, hasta su concesión se realiza dentro de la Dirección de la Propiedad Industrial del Paraguay, por lo que es de su competencia realizar el examen de fondo, conforme al leal saber y entender del examinador de fondo, pudiendo de acuerdo a su ciencia y conciencia, opinar que una marca es o no registrable en nuestro país. Pero no podemos obviar las conclusiones a las que arribaron las Oficinas de Propiedad Intelectual de otros países (las cuales coinciden con las de este Juzgador), que han concedido registros de marcas similares al que hoy se encuentra en pugna para la misma clase (3), encontrando en ellas las características de novedad, especialidad y originalidad (fs. 78/86).

Considero que el producto de una marca notoria y conocida como es COLGATE-PALMOLIVE, es comercializada con la etiqueta que distingue el producto, y de ninguna manera el consumidor adquirirá este producto por la forma de la pasta dentífrica solamente, efectivamente el consumidor adquirirá el producto por la marca de su predilección y las características particulares de ésta, y no solamente por el diseño de la pasta dentífrica, dado que cada pasta dental, posee características que las diferencian de unas de otras (blanqueadoras, extra protección antibacterial, para la sensibilidad en los dientes, pastas dentífricas especiales para niños, etc.).

Así las cosas, la accionante, en autos no probó que la marca solicitada en autos sea capaz de causar confusión directa o indirecta, con una marca que ella posea registrada.

Prosiguiendo con el análisis del caso el punto central radica en determinar, si el “DISEÑO DE PASTA DENTIFRICA” para la clase 3, cumple con los requisitos establecidos en la Ley de marcas para su registro, si presenta la novedad y distintividad, para ser registrado como una marca figurativa.

Entrando a analizar la cuestión de fondo, y las constancias de autos, se advierte que la marca figurativa pretendido por la solicitante “DISEÑO DE PASTA DENTIFRICA” goza de las características necesarias de distintividad marcaría, es decir posee especialidad y novedad en su conjunto.

La Ley N° 751/79 en su art. 1 expresaba: “Son marcas de productos y servicios todos los signos visibles que sirvan para distinguirlos. *En particular, constituyen marcas: los emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintivas; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases, envoltorios y lemas.* Esta enumeración es meramente enunciativa”. Todo esto en concordancia con la Ley de Marcas 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 la reseña ut supra efectuada se advierte que la marca figurativa “DISEÑO DE PASTA DENTIFRICA”, clase 3, se encuadra perfectamente dentro de las marcas registrables.

En efecto, si bien se trata de un diseño similar a las formas existentes en el mercado para ser utilizados como pasta dentífrica, la misma posee una combinación de colores, que la hacen distintiva y novedosa.

De esta manera se advierte que es correcto el criterio empleado por el Organismo administrativo; para la concesión del registro, cuando se manifestó que la denominación peticionada posee novedad y distintividad.

La marca figurativa "DISEÑO DE PASTA DENTIFRICA", clase 3, es un dibujo de una pasta, será utilizado por la COLGATE-PALMOLIVE, la combinación de colores, verde con cinco rayas blancas que salen del centro de la pasta dentífrica, esta combinación de colores le otorga los requisitos de novedad y distintividad en relación a otras existentes en el mercado, por lo que soy del criterio que corresponde que la marca solicitada sea concedida.

En mérito a todo lo expuesto soy del criterio que el Acuerdo y Sentencia N° 130 de fecha 18 de diciembre de 2.006, debe ser confirmado revocado in tottum.

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.

**A SU TURNO EL MINISTRO ANTONO FRETES, DIJO:**

Que, el Abogado Wilfrido Fernández de Brix, representante convencional de la firma Colgate-Palmolive Company, se presentó a interponer recurso de apelación y nulidad contra el Acuerdo y Sentencia N° 130 de fecha 18 de Diciembre de 2006 dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, en los autos precedentemente citados. Asimismo, el representante del Ministerio de Industria y Comercio interpuso los recursos de apelación y nulidad contra la misma resolución.

1.- La mencionada resolución resolvió hacer lugar a la demanda contencioso-administrativa deducida por la firma Smithkline Beecham Corporation; revocando en consecuencia las Resoluciones N° 790 del 5 de Agosto de 2004 dictada por la Jefa de Asuntos Litigiosos y la N° 521 del 29 de Noviembre de 2004 dictada por el Director de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio. Asimismo, resolvió imponer las costas a la perdedora.

2.- El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, fundó la decisión adoptada basado en que "...la ley 1.294/98 dispone en su art. 2º: "No podrán registrarse como marcas: ... c) las formas usuales de un producto o de su envase, las formas necesarias del producto o del servicio de que se trate, o que den una ventaja funcional o técnica del producto o del servicio al cual se apliquen;...". Ahora bien, la marca solicitada está compuesta de un dibujo de una pasta dental escurrida de un pomo. Dicha pasta es de color verde con franjas de color blanco. La solicitud se presentó para productos de la clase 3 es decir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos. Es decir se encuentran incluidas las pastas dentales. ¿Constituye este dibujo la forma del producto? ¿Posee este dibujo la distintividad necesaria para permitir el registro como marca, con la protección y el derecho al uso exclusivo de la misma que la ley concede a las marcas registradas? En autos se ha probado que la Dirección de la Propiedad Industrial ha otorgado en el pasado otros registros similares, lo que no significa que se obviaría el correspondiente y debido análisis para cada nueva solicitud. Es necesario considerar que en casos de formas de productos, o figuras de productos se debe evitar que el derecho de marcas se convierta en un obstáculo a la libre competencia produciéndose un monopolio sobre una forma. Los signos usuales genéricos o necesarios pertenecen al dominio público y nadie puede tomarlos como propios. En una pasta dentífrica ese de uso común el color blanco (flúor) y verde (menta) por lo que no puede una firma apropiarse de ellos. Lo mismo se aplica a la forma del producto. La legislación marcaria protege la inventiva del propietario de una marca. No puede registrarse una forma utilizada por la mayoría de las pastas dentífricas existentes en el mercado. No solo se trata de evitar la confusión sino que se busca la suficiente distintividad entre las marcas registradas. En tal sentido, Jorge Otamendi en su libro Derecho de Marcas Editorial Abeledo Perrot – Año 1989, pág. 86, sostiene que no se permite "que la forma necesaria del producto pueda ser registrada como marca, debiendo entenderse por forma necesaria la forma usual y corriente de aquel o bien la impuesta por

la propia naturaleza del producto o servicio o por su función industrial...”.

3.- El Abogado Wilfrido Fernández de Brix, por la representación ejercida, al fundamentar los recursos de apelación y nulidad interpuestos expresa en primer lugar que se ratifica en lo manifestado en el escrito de contestación de la demanda contencioso-administrativa promovida por la firma Smithkline Beecham Corporation y manifiesta que la fundamentación de la resolución recurrida se basó exclusivamente en los hechos alegados por su contraparte, ignorando los expuestos en representación de su mandante, los cuales a su vez fueron base de las resoluciones dictadas en sede administrativa.

4.- Cuestiona las aseveraciones del Tribunal de que es de uso común en pastas dentífricas el color blanco (flúor) y verde (menta), al señalar que el primer elemento es originariamente de color amarillo, mientras que al segundo se lo relaciona con el verde por el color de la planta, siendo utilizable con diferentes tipos de colores. En relación a la forma del producto, expresa que es a todas luces claro que los envases de las diferentes marcas de pasta dentífrica difieren unos de otros y que cada marca desarrolla un envase propio de acuerdo a la forma que desea darle al producto al escurrir sobre las cerdas del cepillo de dientes, demostrándose la capacidad inventiva de su mandante.

5- Finalmente se refiere a que el inferior no tuvo en cuenta los antecedentes administrativos remitidos por la Dirección de la Propiedad Industrial, consistentes en resoluciones que otorgan registros marcarios para distinguir productos de la clase 3, distinguiéndose los registros anteriores de la solicitud presentada y objetada únicamente en la disposición de los colores que contienen sus respectivos diseños; así como tampoco los registros otorgados por las autoridades de Brasil, Uruguay y Chile.

6.- El representante del MIC expresa agravios contra la resolución en razón de considerar que no corresponde atribuir al diseño solicitado el supuesto carácter genérico y descriptivo que

pretende asignarle la actora, puesto que el diseño solicitado por la firma Colgate Palmolive reúne los requisitos de novedad y originalidad exigidos por nuestra legislación para convertirse en registro. Se refiere a los registros idénticos que ya le fueron concedidos a la mencionada firma, con diferente disposición de colores. Asimismo, cuestiona la interpretación de los miembros del Tribunal, la cual no solo es contraria al criterio de la administración que representa sino al de las oficinas de registro de otros países, constituyendo un agravio a los derechos de su parte, un atropello a la objetividad con que debe ser juzgado un caso de tanta trascendencia, presente y futura, para la vida comercial.

7.- El Abogado Hugo T. Berkemeyer, representante convencional de la firma Smithkline Beecham Corporation, se presentó a contestar el traslado a su representada de los escritos de expresión de agravios presentados. Se reafirmó en sus afirmaciones de que el diseño solicitado por su contraparte no reúne los requisitos de novedad y especialidad, indispensables para el registro de toda marca. Señala igualmente que de permitirse el registro de la marca “diseño de pasta dentífrica” a nombre de la adversa, se permitiría ejercer un monopolio sobre la forma y colores característicos de la pasta dentífrica, situándolo en condiciones de prohibir el uso por parte de terceros de productos que contengan los colores y la forma utilizados habitualmente en los productos de este tipo.

8.- La solicitud de registro realizada por la firma Colgate Palmolive Company consiste en un diseño bidimensional, descrito en la propia solicitud como “un segmento de pasta dentífrica verde muy estilizada, que termina en uno de sus extremos en un círculo, y en el otro un pico en forma de gancho. Del centro del círculo parten cinco franjas blancas hacia los cinco puntos opuestos”. La forma en cuestión se asemeja a una figura cilíndrica con franjas de colores blancas intercaladas con verdes, divididas diametralmente, y cuyo extremo más lejano tiene una forma irregular (curvada), en forma de pico de gancho.

9.- En primer lugar se debe determinar si el signo solicitado reúne las condiciones generales de validez o requisitos de fondo para

ser registrada en relación al producto para el cual ha sido solicitado, en este caso pasta dentífrica. Según el criterio unánime de la doctrina, las marcas para ser válidas, deben cumplir ciertos requisitos esenciales: ser novedosas y especiales. En palabras de Breuer Moreno, en su obra "Tratado de Marcas de Fábrica y Comercio", página 55, "...Las marcas que no presenten estos caracteres, impuestos por la naturaleza misma de la función que desempeñan, no tienen valor, no son marcas...".

10.- Con respecto al requisito de especialidad, en el presente caso no existen cuestionamientos en tal sentido; teniendo en cuenta que la oposición se funda en el alegado carácter genérico o designativo del producto y no en la confundibilidad con un signo ya registrado o con otro que tenga prioridad.

11.- Sin embargo, considero pertinente realizar algunas consideraciones respecto a la condición esencial de novedad del signo solicitado. Es unánimemente aceptado por la doctrina marcaria que la novedad requerida no debe ser absoluta, no es necesario que el signo sea creación de quien la registra, porque hasta el signo más banal puede constituirse en novedoso. Según Breuer Moreno "...Basta con que el signo no esté registrado o con que su uso no se haya generalizado tanto con relación a los productos a proteger; que se haya convertido en su denominación usual o genérica...". No es el signo el que debe ser novedoso, sino su aplicación al producto que pretende distinguir. En síntesis, cualquier designación o cualquier signo que no haya pasado a ser la designación precisa del producto que desea proteger.

12.- Estos criterios de novedad son aplicables a todos los tipos de marcas, y por ende también para el caso de la marca figurativa que nos ocupa. Es decir, la novedad requerida es relativa, de aplicación; no se trata de una novedad absoluta, intrínseca, de creación. Deben ser novedosos con relación al producto a proteger, dependiendo de la circunstancia de haberse generalizado o no su empleo en relación a tal producto.



13.- El primer inconveniente para el registro del signo solicitado, teniendo en cuenta la marca figurativa solicitada para el tipo de producto que pretende distinguir (pasta dentífrica), se da en razón de que de ninguna manera la representación en cuestión es meramente evocativa, careciendo por ende del requisito de novedad para el producto que pretende distinguir. El signo consiste en una representación muy precisa – casi exacta – del producto en su forma de uso común, obtenido de la presión de un tubo común y corriente de pasta dental y depositado en un cepillo de dientes para su uso, siendo además relevante mencionar que la misma firma solicitante en su descripción realizada alude a “un segmento de pasta dentífrica”. Además, no agrega característica alguna que le dé algún aspecto particular, siendo considerada la limitación al uso de franjas verdes y blancas más abajo.

14.- Las consideraciones que preceden provocan además otro impedimento que torna inviable el registro de la marca figurativa solicitada. Es sabido que los signos que carecen de distintividad son por tanto incapaces de realizar la función esencial de las marcas, la cual es la de distinguir un producto de un determinado fabricante de otros que tienen otro origen, garantizando la identidad de origen del producto al consumidor, sin ninguna posibilidad de confusión. Breuer Moreno, en su obra mencionada más arriba, páginas 31/32, define a la marca “...como el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación. La marca se identifica con el producto que distingue y, desde luego, cuanto mayor es la difusión y aceptación de ese producto, mayor valor adquiere aquella para su titular. Simultáneamente, la marca sirve para propender a esa difusión, pues que es fácilmente recordada por la clientela. Objeto. Por lo dicho puede apreciarse la importancia y el valor que la marca puede adquirir para el titular, y justamente se ha señalado que ella puede constituir el principal activo de un negocio. Indirectamente, y aunque no es su fin inmediato, la marca desempeña otra función: sirve al público de garantía sobre la proveniencia u origen de los productos que consume. Esta doble función de la marca ha sido reconocida por la jurisprudencia...”.

15.- Conteste con estos conceptos, nuestra Ley N° 1.294/98 “De Marcas”, en su artículo 1° prevé: “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”. (Las cursivas y subrayados nos corresponden).

16.- Si bien la misma autoriza expresamente el registro como marca de las combinaciones y disposiciones de colores, además de las formas de los productos, la consideración de la función esencial de las marcas requiere que para el registro de cualquier tipo de signo sea viable los mismos deben reunir la condición “sine qua non” establecida en la primera parte del artículo 1, el cual establece que: “Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos y servicios...”. Esta condición general de validez requiere que los signos sean distintivos. Complementaria a esta disposición, y ofreciendo aún más claridad a la cuestión, la previsión del artículo 2 inciso c) impide el registro como marcas de: “las formas usuales de un producto o de su envase...”.

17.- El contexto en el cual debe ser determinada la distintividad de un signo debe ser entre comerciantes en competencia el uno con el otro dentro del mercado y a quienes la ley les otorga protección, pero no un monopolio exorbitante. Así tenemos que la atención debe ser dirigida a un signo visible que por sí mismo y en forma accesible pueda distinguir el producto originado por un comerciante de otros originados por un competidor. Si las diferencias se tornan aparentes solo a través de una cercana exanimación y comparación, el signo no puede ser distintivo.

18.- Además, la distintividad de un signo debe ser examinada, primero en relación con los productos para los cuales el

registro del signo ha sido solicitado; y segundo, en relación con la percepción del público relevante. Cabe igualmente resaltar que el texto de la ley es claro al no hacer diferencia de criterios de registrabilidad entre los distintos tipos de signos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la percepción del consumidor no es necesariamente la misma cuando el signo consiste en una marca figurativa que representa de manera tan precisa la forma del producto (en la forma señalada en el parágrafo 11) como cuando es una palabra o marca figurativa consistente en un signo que es totalmente independiente del producto que pretende designar. El público está acostumbrado a percibir inmediatamente signos como palabras o emblemas como identificatorios del origen comercial de los productos, pero no se da la misma percepción cuando el signo es una representación casi exacta de la forma que adquiere el producto en su uso común y corriente.

19.- El caso que nos ocupa se refiere a productos de consumo masivo, de costo relativamente bajo. En consecuencia, el público relevante es considerado razonablemente bien informado, razonablemente observador y circunspecto. Sin embargo, debe tenerse en cuenta el hecho que este tipo de consumidor rara vez tiene la oportunidad de hacer una directa comparación entre las diferentes marcas, y debe conformarse con la recolección imperfecta que ha quedado en su memoria.

20.- Analizando la marca figurativa cuyo registro se solicita tenemos que si bien no es una forma del producto en sí mismo, representa de manera muy precisa – casi exacta – un segmento de pasta dentífrica obtenido de la presión de un tubo común y corriente de pasta dental, no agregando distintividad la limitación de la solicitud al uso de franjas verdes y blancas, en razón de ser una práctica común para el tipo de producto que distingue tal representación así como la combinación de franjas intercaladas de colores. Es más, es práctica harto común en todo tipo de pastas dentífricas el uso del color blanco; y, para las que su fórmula contenga menta, el verde es el color corrientemente utilizado.

21.- Al ser el signo la designación gráfica precisa, usual y necesaria del producto que desea proteger – por ende convirtiéndolo en un signo genérico –, sin ninguna variante perceptible que pueda diferenciar el signo del solicitante de otros con diferente origen, y a quienes no se les puede impedir la utilización de tal representación en razón de que ello constituirá otorgar un monopolio exorbitante, impedirá al relevante público distinguir inmediatamente y con certeza el producto de los solicitantes de otros que tienen un origen distinto y que también deseen utilizar o de hecho estén utilizando la representación gráfica del producto en cuestión. La marca figurativa solicitada no tiene características propias capaces de informar al consumidor sobre el origen comercial de los productos que identifica.

22.- Aún para el caso de que las variantes introducidas por el solicitante llamen la atención del consumidor, creo improbable que el mismo las perciba como una indicación de origen. Por lo tanto, las variantes introducidas no serán percibidas y recordadas como un signo distintivo y no serán capaces de ser usadas por el consumidor para distinguir sin posibilidad de confusión la marca figurativa consistente en la forma usual de representación del producto de los solicitantes de otros con una representación similar.

23- De conformidad con las consideraciones expuestas, corresponde rechazar los recursos de apelación y nulidad interpuestos, y confirmar el Acuerdo y Sentencia N° 130 del 18 de Diciembre de 2006 dictado por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, con imposición de costas a la perdedora, en virtud de lo establecido en los artículos 192, 203 Inc. b) y 205 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO.

**A SU TURNO EL MINISTRO JOSERAUL TORRES KIRMSER, DIJO:** Que se adhiere al voto del Ministro Antonio Fretes, por los mismos fundamentos. ES MI VOTO.-

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

Ministros Alicia B. Pucheta de Correa, Antonio Fretes y Raúl Torres Kirmser

Ante mí: Norma Domínguez, Secretario Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 992**

Asunción, 27 de Diciembre de 2.011.-

**VISTOS:** Los méritos del acuerdo que anteceden, la

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL**

**RESUELVE:**

1. **NO HACER LUGAR** el recurso de nulidad.
2. **NO HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y la parte coadyuvante, y en consecuencia **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 130 de fecha 18 de diciembre de 2.006, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.
3. **COSTAS** a la perdidosa.
4. **ANÓTESE y notifíquese.**

Ministros Alicia B. Pucheta de Correa, Antonio Fretes y Raúl Torres Kirmser

Ante mí: Norma Domínguez, Secretario Judicial

**ACUERDOS Y SENTENCIAS  
AÑO 2012**

2012



**ACUERDO Y SENTENCIA N° 160 del 13 de Marzo de 2012.**

**VALPAKINE, Clase 5 (registro, base de la oposición) vs. VALPAX,  
Clase 5 (solicitud de registro de marca).**

***MARCA DE FÁBRICA. Cotejo de marcas.***

*Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de signos marcarios para determinar su eventual similitud confusionista son el grafico, fonético e ideológico. Es regla jurisprudencial que basta que la posibilidad de confusión se plantee en cualquiera de los tres campos para que el registro solicitado no sea admitido.*

***MARCA DE FÁBRICA. Cotejo de marcas.***

*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.-*

***MARCA DE FÁBRICA. Cotejo de productos farmacéuticos.***

*En cuanto a los productos farmacéuticos el cotejo marcario debe ser más riguroso, teniendo en cuenta, que 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 sean diferenciados a simple vista, sin detenerse a hacerse un análisis minucioso de ellos. En el caso que estamos estudiando, la marca solicitada posee los requisitos indispensables de novedad y originalidad, por demostrarse claramente una desigualdad en los elementos en conjunto.*

**SANOFI SYNTHELABO C/ RESOLUCIÓN 4 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2.002, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**



### ACUERDO Y SENTENCIA N° 160

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los trece días del mes de Marzo del año dos mil doce, 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 MARIA BENÍTEZ RIERA, y MIGUEL OSCAR BAJAC, quien integra esta Sala de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, ante la inhibición del Ministro Sindulfo Blanco, Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: “SANOFI SYNTHELABO C/ RESOLUCIÓN 4 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2.002, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, a fin de resolver el Recurso de Apelación y Nulidad interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 89 de fecha 12 de noviembre de 2.004, dictada 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, BENÍTEZ RIERA Y BAJAC.

**A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA**, la Señora Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, dijo: El recurrente no fundamentó expresamente el Recurso de Nulidad, por lo que se lo tiene que tener abdicado del mismo. Por otro lado, de la Sentencia recurrida 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 MINISTROS LUÍS MARÍA BENÍTEZ RIERA Y MIGUEL OSCAR BAJAC, DIJERON:** Que se adhieren al voto de la Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, por sus mismos fundamentos.

**A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA,** la Señora Ministra Alicia Pucheta de Correa, prosiguió diciendo: La firma SANOFI SYNTHELABO, en adelante el accionante, mediante representante convencional, Abogado Wilfrido Fernández de Brix, promueve acción contenciosa administrativa contra la Resolución N° 4 de fecha 29 de enero de 2.002, dictada por el Director de la Propiedad Industrial.

Por Acuerdo y Sentencia N° 89 de fecha 12 de noviembre del 2.004, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió no hacer lugar a la presente demanda contenciosa administrativa promovida por la firma accionante, contra las Resoluciones N° 4 de fecha 29 de enero de 2.002, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial dependiente del Ministerio de Industria y Comercio e imponer las costas a la perdidosa.

Contra la citada resolución, se alza en apelación el accionante, conforme al escrito obrante a fojas 188/192 de autos. Alega que el fallo dictado por el A-quo, no ha realizado un análisis cítrico y lógico de los aspectos ortográfico, fonético y visual de las marcas afectadas. En este contexto afirma que en el aspecto fonético afirma que los radicales en ambas marcas "VALPA" ambas tienen una pronunciación. Asevera que la desinencia "INE" no otorga distintividad suficiente para pretender el registro de la marca "VALPAKINE".

El Tribunal como fundamento de su fallo argumento que entre las marcas "VALPAX" (solicitada) y "VALPAKINE" (registrada) no existe posibilidad de confusión directa ni indirecta, en la forma prohibida por el artículo 2° inc. g) de la Ley N° 1294/00, ni por causas auditivas, fonéticas, graficas, ni ideológicas.

Al auscultar el fondo de la cuestión planteada, se infiere que cabe responder a la inquisitoria que si las marcas en pugna “VALPAX” (solicitada) y “VALPAKINE” (registrada), presentan o no posibilidad de confusión. Al respecto debo señalar que la esencia de las marcas está en poder excluir a otros en el uso de marcas confundibles. El espíritu de la legislación marcaría, conforme a la doctrina imperante, es de evitar la confusión, tanto así que ya no se habla de que las marcas deban ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. En ese sentido, se pone acento a la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna.

Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de signos marcarios para determinar su eventual similitud confusionista son el grafico, fonético e ideológico. Es regla jurisprudencial que basta que la posibilidad de confusión se plantee en cualquiera de los tres campos para que el registro solicitado no sea admitido.

En ese sentido debemos previamente analizar el aspecto ortográfico de ambas marcas, y así tenemos que las marcas VALPAX y VALPAKINE, la primera se halla compuesta por dos vocales, en tanto la segunda por cuatro vocales, ambas poseen en común la misma raíz (VALPA), sin embargo la variación en su desinencia de resulta de una manera idónea para evitar la confusión entre ambas marcas en cuanto al aspecto ortográfico.

A todo esto cabe agregar que si bien la doctrina enseña que la teoría de la preponderancia de las silabas primeras se puede afirmar que las silabas 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.-

Además, entre las marcas nombradas no existe lo que se denomina confusión visual, por la diferencia de silabas existente

entre ambas. En otros términos, no existe coincidencia de letras en su conjunto de las marcas en pugna.

Dentro del campo fonético a mi parecer, las marcas en pugna tampoco pueden generar posibilidad de confusión, ya que en su conjunto VALPAX y VALPAKINE, tienen una pronunciación muy disímil, debido a los elementos diferenciadores existente entre ambos generados por la letra "X" por un lado, y por el otro "KINE", por lo que cabe en afirmar que en el caso de autos, no cabe lo que doctrinariamente se denomina confusión auditiva, pues de la pronunciación de las palabras resulta una fonética disímil.

La Corte Suprema de Justicia en diversos fallos expreso que en cuanto a los productos farmacéuticos el cotejo marcario debe ser más riguroso, teniendo en cuenta, que 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 sean diferenciados a simple vista, sin detenerse a hacerse un análisis minucioso de ellos. En el caso que estamos estudiando, la marca solicitada posee los requisitos indispensables de novedad y originalidad, por demostrarse claramente una desigualdad en los elementos en conjunto.-

Por lo expuesto, corresponde confirmar el Acuerdo y Sentencia N° 89 de fecha 12 de noviembre de 2.004, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. En cuanto a las costas deben ser impuestas a la perdidosa de acuerdo al Art. 192 del C.P.C. ES MI VOTO.-

**A SUS TURNOS LOS MINISTROS LUÍS MARÍA BENÍTEZ RIERA Y MIGUEL OSCAR BAJAC, DIJERON:** Que se adhieren al voto de la Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, por sus 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:

Ministros: Alicia B. Pucheta de Correa; Luís Ma. Benítez Riera;  
Miguel Oscar Bajac Albertini

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 160**

Asunción, 12 de marzo de 2012

**VISTO:** 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° 89 del 12 de noviembre de 2.004, de conformidad a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.
3. **IMPONER LAS COSTAS**, a la perdidosa.
4. **ANÓTESE Y NOTIFÍQUESE.**

Ministros: Alicia B. Pucheta de Correa; Luís Ma. Benítez Riera;  
Miguel Oscar Bajac Albertini

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 263 del 24 de Abril de 2012.**

**ORALZONE y VIRAZOLE ICN, Clase 5 (registros, base de la oposición) vs. ORAZOLE (solicitud de registro de marca).**

**MARCA DE FÁBRICA. Confusión de Productos Farmacéuticos.**

*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 con otro que tenga un nombre similar.*

**MARCA DE FÁBRICA. Presentación de Recetas para Productos Farmacéuticos.**

*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 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 sean diferenciados a simple vista, sin detenerse a hacer un análisis minucioso de ellos.*

**Fallos relacionados: CSJ, A. y S. N° 1282 del 6/11/06; A. y S. N° 683 del 21/12/10; A. y S. N° 87 del 14 de Marzo de 2011.**

**LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. C/ RESOLUCIÓN N° 1195 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2003 (SECCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS); Y LA RESOLUCIÓN N° 396 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2006, DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 263**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinticuatro días del mes de Abril del año dos mil doce, estando presentes los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, **Doctores. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, SINDULFO BLANCO Y ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA**, en la Sala de Audiencias y Público despacho, bajo la presidencia del Primero de los nombrados, ante mí la Secretaria autorizante, se trajo a consideración los autos: “LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. C/ RESOLUCIÓN N° 1195 DE FECHA 17/11/2003 (SECCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS); Y LA RES. N° 396 DEL 30/10/2006, DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL” (EXP. N° 532 FOLIO 231, AÑO 2006)”, para resolver los recursos de Apelación y Nulidad contra el acuerdo y Sentencia N° 145 del 18 de setiembre de 2009 dictados por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.

Verificados los antecedentes del caso, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, resolvió plantear y votar las siguientes; -

**CUESTIONES:**

- 1- ¿Es procedente el recurso de nulidad?
- 2- ¿En su caso negativo, procede o no el recurso de apelación?

Practicando el sorteo de Ley resultó el siguiente orden de Votación: BLANCO, BENITEZ RIERA Y PUCHETA DE CORREA.-

**A LA PRIMERA CUESTION, EL DOCTOR SINDULFO BLANCO, dijo:** El fallo objetado de impugnación está agregado

desde fs. 184/194. No hizo lugar a la demanda contenciosa administrativa planteada por LABORATORIOS BUSSIE S.A. contra resoluciones originadas en las Instituciones competentes, por cuyo motivo fueron presentados los recursos legales, por la parte agraviada.-

El recurso de nulidad no está fundado, ni existen motivos para declarar la nulidad de oficio, por causales previstas en el art. 113 del C.P.C. Voto: No hacer lugar al recurso de nulidad.-

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

RECURSO DE NULIDAD: El recurrente no interpuso, ni fundamento en forma expresa el Recurso de Nulidad. Por lo demás del análisis de la Sentencia recurrida no se observan vicios ni defectos procesales que ameriten la nulidad de oficio en los términos autorizados por los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. En consecuencia corresponde desestimar el Recurso de Nulidad. Es mi Voto.

**A SU TURNO, EL MINISTRO BENITEZ RIERA** manifiesta que se adhiere al voto del Ministro Preopinante, por sus mismos fundamentos.

**A LA SEGUNDA CUESTION,** EL Ministro SINDULFO BLANCO, sigue diciendo: Los laboratorios de las marcas ya registradas "ORALSONE" y VIRAZOLE ICN, de la clase 5, se oponen a la solicitud del registro de la marca "ORAZOLE", en la misma clase (productos farmacéuticos). El alma y principio de la legislación marcaria consiste en evitar, que las marcas ya registradas sean afectadas por otras nuevas, parecidas o similares por sus denominaciones.

Una marca, especialmente de la misma clase, puede excluir a otra u otras en el uso, cuando sean confundibles, o no sean claramente distinguibles. La diferenciación o distinción de las marcas



deberían realizar los consumidores pues cualquier confusión o error puede costar incluso vidas humanas.

Los órganos administrativos y judiciales competentes ejercen el control en interés de aquellos.

Existen criterios tradicionales relativos a productos farmacéuticos de la clase 5, por el peligro que representa la posible confusión entre un medicamento y otros, por el parecido o elementos de semejanzas.

En el presente caso, entre las marcas de litigio “ORALZONE”, “VIRAZOLE ICN”, “ORAZOLE” se observan SIMILITUDES GRAFICAS Y ORTOGRAFICAS relativas a las escrituras cuyas letras están puestas en líneas seguidas o separadas y, se usan en la misma lengua. ESCRITAS DICHAS MARCAS (registrada – solicitada – registrada) una debajo de otra, y otra, leídas y repetidas en voz alta, en forma sucesivas y alteradas, producen evidentes confusiones VISUALES (para lectura), FONETICAS (sonidos parecidos del lenguaje hablado) y AUDITIVAS (al oír).

He aquí la representación GRAFICA – ORTOGRAFICA, que producen confusiones visuales – fonéticas – auditivas.

- 1) O-R-A-L-S-O-N-E (registrada)
- 2) O-R-A-Z-O-L-E (registrada)
- 3) V-I-R-A-Z-O-L-E (registrada)

Entre 1 y 2: cinco letras son iguales, así como la Z y la S (tienen parecido pronunciación). La letra L de la 1ª está ubicada en otro lugar en 2 (que no tiene letra N, pero en el mismo lugar se utiliza la L). Insuficiente para determinar la claridad inconfundibles.

En cuanto a la relación de 2 y 3: seis sucesivas ultimas letras (de 7) de la marca 2 solicitada, coinciden con la registrada 3. Las coincidencias son determinantes para excluir a 2.

Es lo que resulta del análisis, en conjunto.

En síntesis: La solicitada (marca ORAZOLE) no reúne los caracteres de novedad y particularidad (diferencias suficientes), que le pueda otorgar personalidad distintiva especial, como requisitos para ser registrada como nueva. VOTO: No hacer lugar a la apelación: confirmar el fallo apelado, y las resoluciones administrativas inicialmente impugnadas.

A su turno, LA MINISTRA PUCHETA DE CORREA, DIJO:  
RECURSO DE APELACIÓN: Me adhiero al voto del Ministro Sindulfo Blanco por los mismos fundamentos, y agrego: 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, pertenecientes 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 determinado convencido de que esta comprado otro, y la segunda de ellas es la denominada “Confusión Directa” en la cual el comprador adquiere un producto determinado convencido de que ésta 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 con otro que tenga un nombre similar.

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 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 sean diferenciados a simple vista, sin detenerse a hacer un análisis minucioso de ellos.

Se trae a colación los siguientes fallos jurisprudenciales: *“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 utilízalo, cuando las marcas en pugna son solicitadas para proteger productos farmacéuticos. ES MI VOTO.

A su turno el Ministro LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA manifiesta que se adhiere al voto del Ministro preopinante por sus mismos fundamentos.

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

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

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 263**

Asunción, 24 de Abril del 2012.

**VISTOS:** Los méritos del Acuerdo que antecede, la;

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL**

**RESUELVE:**

**1. RECHAZAR** por improcedente los recursos de Apelación y Nulidad, interpuestos contra el Acurdo y Sentencia N° 145 del 18 de setiembre de 2009 del Tribunal de Cuentas, 1ª Sala y en consecuencia confirmar el fallo apelado, con las Resoluciones Administrativas impugnadas, con costas.

**2. ANÓTESE y notifíquese.**

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

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 341 del 18 de Mayo de 2012.**

**STARMAX Y ETIQUETA, Clase 16 (registro, base de la oposición)  
vs. STARS Y ETIQUETA, Clase 16 (solicitud de registro de marca).**

**MARCAS DE FÁBRICA. Logotipos. Clase 16.**

*Debe revocarse la resolución dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial que hizo lugar a la oposición de una marca cuando visualmente los logotipos presentan diferencias en el diseño, dado que existen varios registros con el mismo término que hacen referencia a la clase 16, que comprende el papel, cartón, los productos del papel y artículos de oficina.*

**MARCAS DE FÁBRICA. Confusión**

*Corresponde revocar la resolución dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial que hizo lugar a la oposición de una marca cuando pretender evitar del uso común la palabra STAR por la supuesta confusión a que induciría es débil, dado que la peticionante no refleja pretensión de beneficiarse del prestigio de la marca oponente, y que conviven pacíficamente varias marcas registradas con similitud fonética sin generar confusión al público consumidor.*

**MARCAS DE FÁBRICA. Coexistencia pacífica entre las marcas**

*Cabe revocar la resolución dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial que hizo lugar a la oposición de una marca cuando no se encuentran motivos suficientes que impidan el uso restringido de la palabra STAR a una empresa en particular como elemento de fuerza diferenciadora, e impedir su utilización en la clase 16, dado que no surgiría inconveniente en que sigan operando en coexistencia pacífica.*

**MARCAS DE FÁBRICA. Análisis prudente**

*En temas marcarios no se limitan a reglas preestablecidas, más bien resultan de un análisis prudente por parte del juzgador y subjetividad “razonable” a la confrontación.*

**MARCAS DE FÁBRICA. Análisis prudente**

*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;... prestamos atención no sólo 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 de uso común o no, gráficamente, fonéticamente, visualmente, dentro de las sanas prácticas comerciales y el consumidor final.*

**CARVAJAL S. A. C/ RESOLUCIÓN N° 374 del 27 AGOSTO 2007,  
DICTADO POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD  
INDUSTRIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 341**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los Dieciocho días, del mes de Mayo del año dos mil doce, 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 caratulado: “CARVAJAL S. A. C/ RES. N° 374 del 27 AGOSTO 2007, 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° 186 de fecha 06 de noviembre de 2009, 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 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: El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 186 de fecha 06 de noviembre de 2009, resolvió: “1.-) **NO HACER LUGAR**, a la presente demanda contencioso administrativa, deducida por la firma: “CARVAJAL S. A. contra la Resolución N° 374 de fecha 27/08/2007, dictado por la Dirección de la Propiedad Industrial”, de conformidad al exordio de la presente Resolución. 2.-) **CONFIRMAR** la Resolución N° 374 de fecha 27/08/2007 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.

Contra dicho Acuerdo y Sentencia, (a fs. 116/117), expresa agravios en representación de la parte actora el Abogado Wilfrido Fernández de Brix, en la parte conclusiva, alegando que: “*la sentencia recurrida es nula por violar principios de congruencia y la prohibición de*

*reformatio in pejus al considerar que la marca de mi mandante también debe ser rechazada por falta de distintividad y notoriedad. Existen claras diferencias visuales, fonéticas y conceptuales entre las marcas en cuestión. El uso del vocablo STAR no puede ser motivo de rechazo porque su uso en clase 16 no es exclusivo. El uso del vocablo STAR no afecta la originalidad de la marca de mi mandante porque su diseño le otorga innegable distintividad. La falta de oposición de parte de otros titulares de marcas que comparte el vocablo STAR constituye un claro indicio de que la marca de mandante no crea ningún riesgo de confusión o asociación...en consecuencia revocar en todas sus partes el Acuerdo y Sentencia 186 de fecha 06 de noviembre de 2009”.*

Asimismo, el Abogado Ramón Rodríguez en representación del Ministerio de Industria y Comercio, contesta la expresión de agravios, *“que el Acuerdo y Sentencia hoy recurrido se ha dictado conforme a derecho porque tuvo su fundamento en que “las marcas “STARS y etiqueta” y “STARMIX” presentan similitudes que hacen posible la confundibilidad en cuanto a la procedencia del producto ofrecido, acentuado por el hecho de que ambas pertenecen a la misma clase 16. Por tanto coincido con la decisión judicial que emitió la resolución confirmando las resoluciones administrativas en el sentido de que ambas marcas presentan semejanzas en los planos ortográfico, fonético y visual” y solicita la confirmación en todas sus partes el Acuerdo y Sentencia N° 186 de fecha 06 de noviembre de 2009. (Fs.123/125).*

Consecuentemente los argumentos de las partes, versan respecto a la coexistencia pacífica o posible confusión, entre la marca “STARS Y ETIQUETA” y la marca “STARMAX Y ETIQUETA”, en la clase 16, y realizando un examen de fondo, respecto al riesgo de confusión o asociación a la marca oponente registrada, y a que el Ad-quem expuso sus fundamentos vía Acuerdo y Sentencia N° 186 de fecha 06 de noviembre de 2009, exponiendo: *“encontrando que las marcas “SATRS” y “STARMIX” presentan similitudes que hacen posible la confundibilidad por tanto coincide con la Autoridad Administrativa que emitió resolución impugnada en el sentido de que ambas presentan semejanzas en los planos ortográficos, fonético y visual”;* acentuamos que en temas marcarios no se limitan a reglas preestablecidas, más bien resultan de un análisis



prudente por parte del juzgador y subjetividad “razonable” a la confrontación.

El Dr. Sindulfo Blanco continúa diciendo: que, articulados de la Ley 1.294/98, respecto a las que no podrán registrarse como marcas, el 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...”*, y artículo 15 donde 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, y;*

Para esclarecer, la posibilidad de confusión entre las marcas en pugna “STARS” (solicitada) y “STARMAX” (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 sólo 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 de uso común o no, gráficamente, fonéticamente, visualmente, dentro de las sanas prácticas comerciales y el consumidor final.

En este caso en particular, entendemos que visualmente los logotipos presentan diferencias en el diseño, acontece que se invoca

oposición a la utilización de la palabra “STARS”, como obstáculo para la viabilidad de otorgar el registro a la parte actora, porque “STAR” se encuentra inserta en la palabra de la marca registrada “STARMAX”, y la palabra STARS, traducción del idioma inglés refiere a *MUCHAS ESTRELLAS*, es así, que en el común de la gente, lo usa e interpreta dentro del alfabeto internacional, como un sustantivo persona estrella femenino, o calificativos relacionados a temas galácticos, individualizando a celebridades, o producciones culturales, áreas deportivas, o a la calidad de algún servicio como el común hotelero, o normalmente utilizado como un calificativo a algún producto. En este caso existen varios registros que hacen referencia a la clase 16 que comprende esencialmente el papel, cartón, los productos del papel y artículos de oficina, principalmente los corta-papeles, maquinas multicopistas, entre otros (Clasificación de Niza, está en la pág. web mic.gov.py).

Pretender evitar del uso común la palabra “STAR”, y oponerse a la marca “STARS” porque induciría a supuesta confusión, por ciertas letras de coincidencias con la marca “STARMAX”, 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 “STARMAX y etiqueta”, ya vienen siendo utilizadas a nivel nacional en la clase 16 y conviven pacíficamente varias marcas registradas con similitud fonética y que tienen insertas en la escritura “STAR”, y no genera confusión al público consumidor.

Por ello, atento a 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, la existencia de autorizaciones que ha conferido la Dirección de la Propiedad Intelectual en la clase 16 tales como: “STAR, STAR WARS, ITASTAR, FIVE STAR, RAINBOW STAR, SATR ALLIANCE y etiqueta, STARSTONE” (registros obrantes a fs.93/102), no encuentro motivos suficientes que impidan el uso restringido de la palabra “STAR” a una empresa en particular como elemento de fuerza diferenciadora, e impedir la utilización de la marca “STARS Y

*ETIQUETA*” en la clase 16 – ya que no surgiría inconveniente en que sigan operando en coexistencia pacífica, como lo vienen haciendo varias marcas registradas en clase 16 que el consumidor ausculta y observa en el transitar de su cotidianeidad.

En merito a todo lo expuesto, soy del criterio que debe prosperar el Recurso de Apelación planteada por CARVAJAL S.A. a través de su Abog. Wilfrido Fernández, y en consecuencia REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 186, de fecha 6 de noviembre de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, y aparejada revocatoria a la Resolución N° 374 del 27 AGOSTO 2007, DICTADO POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

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 colega Ministro preopinante por coincidir con sus fundamentos. ASÍ 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:

Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Beatriz Pucheta de Correa y Luis María Benítez Riera.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIA N°: 341**

Asunción, 18 de Mayo del 2.012

**Y VISTOS:** Los méritos del Artículo que antecede; la,  
Excelentísima

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL**

**RESUELVE:**

1. **DECLARAR** Desierto el Recurso de Nulidad.
2. **HACER LUGAR** al Recurso de Apelación y en consecuencia **REVOCAR** el Acuerdo y Sentencia N° 186, de fecha 6 de noviembre de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, de conformidad al exordio de la presente resolución.
3. **IMPONER**, las Costas a la parte perdidosa.
4. **ANOTAR**, registrar y notificar.

Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Beatriz Pucheta de Correa y Luis María Benítez Riera.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial.

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 358 del 24 de Mayo de 2012.**

**EL GOURMET, clase 16 (registro, base de la oposición) VS. EL GOURMET.COM, clase 16, (solicitud de registro de marca).**

**RECURSO DE APELACIÓN. Expresión de agravios.**

*La expresión de agravios no debe ser un medio técnico desprovisto de contenido, sino que debe tener una sustancia tal que cumpla con el requisito de ser un análisis razonado punto por punto de las partes del Acuerdo y Sentencia que se consideran erróneas y una fundamentación indicativa, precisa y adecuada de los motivos en los que el apelante sustenta su pretensión revocatoria.*

**RECURSO DE APELACIÓN. Expresión de agravios.**

*La expresión de agravios no se tiene por objeto se trata de reiterar defensas introducidas en la instancia anterior sin un reproche puntual a los argumentos del Tribunal, sino que debe ser una crítica concreta y razonada, con articulaciones objetivas y fundadas con entidad suficiente sobre los aspectos que se consideran equivocados o deficientes del fallo. (Casco Pagano, Hernán. Código Procesal Civil comentado y concordado) Finalmente, no basta con dar una apreciación dogmática que trasunte un criterio diferente al del Tribunal o una mera disconformidad, sino que deben esgrimirse argumentos jurídicos fundantes de una opinión jurídicamente relevante en el sentido opuesto al fallo.*

*Y es así que, a fin de analizar ese fundamental extremo debe tenerse presente que no basta el “quantum” discursivo sino la “qualite” razonativa y crítica. Es decir, corresponde precisarse los errores y omisiones, las deficiencias que se le atribuyen al fallo del a-quo, demostrándose los motivos que se tienen para el ataque, presentando los presuntos defectos y, también, rebatiendo sus fundamentos.*

*Por ello, no basta el disentimiento, aunque se lleguen a expresar profundas discrepancias, pues disentir no es criticar. Las afirmaciones genéricas e impugnaciones de orden general de naturaleza dogmática, como así también la remisión a argumentos ya expuestos y que fueran objeto de*

*análisis por parte del a-quo, no satisfacen los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación. En síntesis, no resultan suficientes las afirmaciones sin un desarrollo crítico de las impugnaciones, al punto que el recurso debe bastarse a sí mismo.*

### **ACUERDO Y SENTENCIA N° 358.**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinticuatro días del mes de Mayo del año dos mil doce, 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 MARÍA BENÍTEZ RIERA**, ante mí la Secretaria autorizante, se trajo a estudio el expediente individualizado: **“PRAMER S.C.A C/ RES. N° 126 DEL 16/05/2006 DE LA SEC. ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RES. N° 192 DEL 30/04/07 DE LA DIR. PROP. INDUSTRIAL (D.P.I.)”**, a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 157 de fecha 08 de octubre de 2009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo el 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 apelante desiste expresamente del recurso de nulidad contra la referida resolución, y asimismo en la

misma no se observan vicios o defectos que ameritan 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 su turno, los señores Ministros PUCHETA DE CORREA y BENÍTEZ RIERA,** manifiestan que se adhieren al voto del preopinante por sus mismos fundamentos.

**A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Ministro SINDULFO BLANCO prosiguió diciendo:** En estos autos la Litis se traba cuando la Res. N° 126/06 de la Secretaría de Marcas rechaza la solicitud de registro de la marca *“El gourmet.com”* solicitada por la firma **PRAMER S.C.A.** para proteger productos de la clase 16, en base al registro previo de la marca *“Gourmet”* registrada en la misma clase 16 en el año 2001 a favor de **ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC.** Posterior a ello, el Abog. **WILFRIDO FERNANDEZ,** en representación de la firma solicitante recurre en apelación y la Dirección de la Propiedad Industrial dicta la Res. N° 192/07 que considera el recurso de apelación improcedente, teniendo en cuenta que *“examinadas las alegaciones del apelante, ésta Dirección constata que está delante de una simultaneidad de registros marcarios idénticos para la misma clase y a nombre de distintos titulares”* y confirma la Resolución N° 126/06 en base al art. 6 de la Ley de Marcas N° 1294/98 que establece: *“La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra marca registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún mediando consentimiento del titular de la marca registrada”*. El subrayado es de esta magistratura a los efectos de tener presente el acuerdo de coexistencia entre ambas marcas probado en autos y la no oposición de la misma a la solicitud de la marca *“El gourmet.com”*.

A fs. 40 tenemos el escrito de inicio de la acción contencioso-administrativa por parte del Abog. **WILFRIDO FERNANDEZ** en representación de la firma **PRAMER S.C.A.** contra las resoluciones administrativas referidas.

El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala por Acuerdo y Sentencia N° 157 de fecha 30 de octubre de 2009 resolvió: “**1- HACER LUGAR** a la presente demanda contencioso-administrativa presentada por la firma **PRAMER S.C.A.** contra la Resolución N° 192 de fecha 30 de abril de 2007 dictada por el Director de la Dirección de la Propiedad Industrial y la Resolución N° 126 de fecha 16 de mayo de 2006 dictada por la Secretaría de Marcas, y en consecuencia; **2- REVOCAR** los actos administrativos impugnados, Resolución N° 192 de fecha 30 de abril de 2007 dictada por el Director de la Dirección de la Propiedad Industrial y la Resolución N° 126 de fecha 16 de mayo de 2006 dictada por la Secretaría de Marcas, del Ministerio de Industria y Comercio. **3- IMPONER** las costas a la parte perdedora. **4- ANOTAR**, registrar, notificar y remitir copia a la Excm. Corte Suprema de Justicia”.

Contra dicho Acuerdo y Sentencia, a fs. 106 expresa agravios en representación de la autoridad administrativa el Abog. **RAMON RODRIGUEZ**, alegando que: “*Desiste expresamente del recurso de nulidad...; que hubo sendos errores y omisiones en el análisis de la cuestión de autos. Reitera la total identidad entre la marca solicitada y las denominaciones ya registradas del coadyuvante, existiendo una ínfima diferencia que induce fácilmente a confusión o en menor grado a un riesgo de asociación... existe afinidad en cuanto a las clases...*”. Concluye solicitando sea revocado el Acuerdo y Sentencia N° 157/09 del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

A fs. 116 de autos contesta la expresión de agravios el Abog. **WILFRIDO FERNANDEZ**, representante de la firma **PRAMER S.C.A.** y expresa: “*...Debe declararse desierto el recurso de apelación porque carece de un análisis razonado de la resolución recurrida y de los argumentos del mismo...; la resolución recurrida se ajusta a derecho por fundamentarse en argumentos válidos que demuestran las diferencias existentes entre las marcas en cuestión y el derecho de mi mandante a registrar su marca...; las marcas son claramente distinguibles sin posibilidad de confusión...; el derecho de mi mandante a registrar la marca en Paraguay en base al Convenio de Paris, art. 6 bis...; el acuerdo de coexistencia entre mi mandante y el titular de la marca base del rechazo presume la falta de confusión y limita el rechazo de oficio a casos de identidad y extrema semejanza...; la titularidad del nombre de dominio*



*favorece su registro...; la coexistencia del vocablo **gourmet** en clase 16 con otras de distinta titularidad anteriores a la solicitud de “el gourmet.com” prueba su pacífico uso común y el criterio de la D.P.I...; La inscripción de la marca en los países de Argentina, México, Panamá...”*. Finalmente concluye solicitando que: “...se declare desierto el recurso interpuesto por no reunir los requisitos exigidos en el art. 419 del Código de Procedimientos Civiles y en base a la contradicción que ya se origina en sede administrativa que quebranta el principio de igualdad establecido en la Constitución Nacional...”. Continúa expresando que: “...la no revocación de los actos administrativos constituiría un acto inconstitucional...”.

Esta Magistratura debe analizar, como primera medida, si el desarrollo discursivo de la parte recurrente cumple con los recaudos mínimos exigidos para que una presentación sea considerada como expresión de agravios, en el sentido de representar una crítica razonada del Acuerdo y Sentencia N° 157/09 conforme a lo normado por el C.P.C.

Al analizar los fundamentos vertidos por la representación ministerial, cabe señalar que la expresión de agravios no debe ser un medio técnico desprovisto de contenido, sino que debe tener una sustancia tal que cumpla con el requisito de ser un análisis razonado punto por punto de las partes del Acuerdo y Sentencia que se consideran erróneas y una fundamentación indicativa, precisa y adecuada de los motivos en los que el apelante sustenta su pretensión revocatoria.

Tampoco se trata de reiterar defensas introducidas en la instancia anterior sin un reproche puntual a los argumentos del Tribunal, sino que debe ser una crítica concreta y razonada, con articulaciones objetivas y fundadas con entidad suficiente sobre los aspectos que se consideran equivocados o deficientes del fallo. (Casco Pagano, Hernán. Código Procesal Civil comentado y concordado) Finalmente, no basta con dar una apreciación dogmática que trasunte un criterio diferente al del Tribunal o una mera disconformidad, sino que deben esgrimirse argumentos jurídicos fundantes de una opinión jurídicamente relevante en el sentido opuesto al fallo.

Y es así que, a fin de analizar ese fundamental extremo debe tenerse presente que no basta el “quantum” discursivo sino la “qualite” razonativa y crítica. Es decir, corresponde precisarse los errores y omisiones, las deficiencias que se le atribuyen al fallo del a-quo, demostrándose los motivos que se tienen para el ataque, presentando los presuntos defectos y, también, rebatiendo sus fundamentos.

Por ello, no basta el disentimiento, aunque se lleguen a expresar profundas discrepancias, pues disentir no es criticar. Las afirmaciones genéricas e impugnaciones de orden general de naturaleza dogmática, como así también la remisión a argumentos ya expuestos y que fueran objeto de análisis por parte del a-quo, no satisfacen los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación. En síntesis, no resultan suficientes las afirmaciones sin un desarrollo crítico de las impugnaciones, al punto que el recurso debe bastarse a sí mismo.

A fs. 112/114, tenemos la expresión de agravios del Abog. **RAMON RODRIGUEZ**, en representación del Ministerio de Industria y Comercio que sin vacilación y coincidiendo con la parte recurrida no cumple estrictamente con lo expresado, ya que no solo no se hace una crítica concreta y razonada de las partes del Acuerdo y Sentencia recurrido, sino que introduce, como único fundamento la supuesta confusión de las marcas en pugna e insiste sobre cuestiones que ya fueron analizadas en el fallo del Tribunal de Cuentas y finalmente sólo expresa su intención.

En consecuencia, por todo lo enunciado y conforme al art. 419 del C.P.C. se declara desierto el recurso de apelación interpuesto y por ende corresponde **CONFIRMAR** in totum el Acuerdo y Sentencia N° 157 de fecha 08 de octubre de 2009 del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, con la imposición de las costas a la parte perdedora, de conformidad a lo establecido en el artículo 192 del Código Procesal Civil. Es mi **VOTO**.

**A su turno la Ministra PUCHETA DE CORREA manifiesta:** Me adhiero al voto del Ministro preopinante **SINDULFO**

**BLANCO** por sus mismos fundamentos. Se trae a colación el siguiente fallo jurisprudencial: “Acuerdo y Sentencia N° 112 de fecha 06 de abril de 2010, en el expediente: CRISALDO MORA ORTEGA CONTRA DECRETO N° 588 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2003, DICTADO POR EL PODER EJECUTIVO”, en el cual esta Juzgadora ha expresado cuanto sigue: “...del escrito de expresión de agravios se puede constatar que el recurrente no expuso los motivos en forma coherente de lo que considera que en el Acuerdo y Sentencia apelado es injusto o viciado. Se limitó a hacer un relatorio general de la causa, sin realizar una crítica razonada y sobre todo concreta de los fundamentos del fallo apelado, tendientes a demostrar los errores que atribuye al juzgador, en cuanto a la apreciación de los hechos y de la prueba y en la interpretación y aplicación del derecho. La función del escrito de expresión de agravios, “consiste en mantener el alcance concreto del recurso y fijar el contenido del reexamen que deberá efectuar el superior...” (Casco Pagano, Código Procesal Civil, Tomo I, pág. 646), es decir deben evitarse las generalidades y la remisión a alegaciones, hechas ante la sentencia, puesto que el escrito debe bastarse a sí mismo...”. Es mi **VOTO**.

**A su turno el Ministro BENITEZ RIERA manifiesta:** Me adhiero al voto del Ministro preopinante **SINDULFO BLANCO** 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: 358**

Asunción, 24 de Mayo de 2012.

**VISTOS:** Los méritos del acuerdo que antecede, la

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL**

**RESUELVE:**

**1.- DECLARAR DESIERTOS** los recursos de nulidad y apelación interpuestos por el Abog. RAMON RODRIGUEZ, en representación del Ministerio de Industria y Comercio, y en consecuencia **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 157 de fecha 08 de octubre de 2009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, en virtud a los argumentos expuestos en el considerando de la presente resolución.

**2.- IMPONER** las costas a la perdidosa.

**3.- ANOTAR**, registrar y notificar.

Ante mí:

Secretaria Judicial; Norma Domínguez,

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

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 405 DEL 29 DE MAYO DE 2012.**

**EXPEDIENTE: PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT C/  
RESOLUCIÓN N° 752 DE FECHA 22 DE SETIEMBRE DE 2007  
DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y  
RESOLUCIÓN N° 186 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2009 DICTADA  
POR LA D.P.I.**

*FUENTE, (registro, base de la oposición) vs. FUENTE DEL PUMA,  
clase 32 (solicitud de registro de marca)*

**CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. Coadyuvante.**

*Al hacer lugar el fallo recurrido al allanamiento presentado por el Ministerio de Industria y Comercio, disponiendo como consecuencia de ello la revocación de las Resoluciones recaídas en la instancia administrativa que disponían la prosecución del trámite de registro de la marca “Fuente del Puma”, en la clase 32, solicitada por la firma coadyuvante, resulta evidente dicha determinación afecta un interés legítimo que la recurrente tiene en la suerte de este juicio, es decir , afecta un interés legítimo, pues el derecho en expectativa que a la firma coadyuvante le asiste en este momento, puede convertirse en un derecho adquirido si en el ámbito contencioso administrativo se decreta la confirmación de las Resoluciones que disponen la prosecución del trámite de la marca que peticionara ante la Dirección de la Propiedad Industrial.*

**CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. Coadyuvante.**

*Si bien el Ministerio de Industria y Comercio ha actuado en uso de sus atribuciones regladas al allanarse a la demanda planteada, la pretensión de la coadyuvante de proseguir esta causa por si misma resulta viable, al estar afectados por esa determinación sus legítimos derechos. Al ser la coadyuvante titular de un derecho en expectativa creado a partir de Resoluciones Administrativas emitidas en el ámbito 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 está en un mismo nivel con la demandada. Al estar en un mismo nivel*

*que los demás contendientes, nada obsta para que la coadyuvante haga alegaciones distintas que la parte principal, pues posee autonomía de gestión procesal, en defensa de esos intereses. Esta tesitura que estoy sosteniendo de ninguna manera implica preopinar sobre el fondo de la cuestión. Además como órgano jurisdiccional que somos, no debemos perder de vista que una de las funciones principales que cumple el Derecho Administrativo es la de proteger a los administrados en contra de la administración, defendiendo sus derechos o intereses legítimos, allí donde estimemos que estos son conculcados, por el principio de seguridad jurídica, que es lo sucede precisamente en este caso.*

### **CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. Coadyuvante**

*Si no le permitiéramos al coadyuvante proseguir la tramitación del presente litigio, estaríamos violentando el derecho a la defensa que le asiste, el cual se halla consagrado en el Art.16 de la Constitución Nacional. Igualmente si cercenáramos la intervención de la firma representada por el recurrente, infringiríamos el art.18 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y el art. 8, del Capítulo 8 Inc. c) del Pacto de San José de Costa Rica.*

### **CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. Allanamiento**

*Al hacer lugar el fallo recurrido al allanamiento presentado por el Ministerio de Industria y Comercio, disponiendo como consecuencia de ello la revocación de las Resoluciones recaídas en la instancia administrativa que disponían la prosecución del trámite de registro de la marca “Fuente del Puma”, en la clase 32, solicitada por la firma coadyuvante, resulta evidente dicha determinación afecta un interés legítimo que la recurrente tiene en la suerte de este juicio, es decir , afecta un interés legítimo, pues el derecho en expectativa que a la firma coadyuvante le asiste en este momento, puede convertirse en un derecho adquirido si en el ámbito contencioso administrativo se decreta la confirmación de las Resoluciones que disponen la prosecución del trámite de la marca que peticionara ante la Dirección de la Propiedad Industrial.*

**CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. Derechos Adquiridos.  
Derecho en Expectativa.**

*Al hacer lugar el fallo recurrido al allanamiento presentado por el Ministerio de Industria y Comercio, disponiendo como consecuencia de ello la revocación de las Resoluciones recaídas en la instancia administrativa que disponían la prosecución del trámite de registro de la marca “Fuente del Puma”, en la clase 32, solicitada por la firma coadyuvante, resulta evidente dicha determinación afecta un interés legítimo que la recurrente tiene en la suerte de este juicio, es decir , afecta un interés legítimo, pues el derecho en expectativa que a la firma coadyuvante le asiste en este momento, puede convertirse en un derecho adquirido si en el ámbito contencioso administrativo se decreta la confirmación de las Resoluciones que disponen la prosecución del trámite de la marca que peticionara ante la Dirección de la Propiedad Industrial.*

**Fallos relacionados: Acuerdo y Sentencia N° 1337 del 21 de Julio de 2005. Acuerdo y Sentencia N° 1380 del 20 de Julio de 2005. Acuerdo y Sentencia N° 913 del 19 de Junio de 2007.**

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 405**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintinueve días del mes de Mayo del año dos mil doce, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Doctores **ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA**, Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: **“PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT C/ RES. N° 752 DE FECHA 22/09/07 DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RES N° 186 DE FECHA 24/07/09 DICTADA POR LA D.P.I.”**, a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 48 de fecha 6 de mayo de 2.010 dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente;

**CUESTIÓN:**

¿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: **PUCHETA DE CORREA, BLANCO Y BENITEZ RIERA.**

**A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la Señora Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, dijo:** El 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.**

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

**A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, la Señora Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, prosiguió diciendo:** El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 48 de fecha 6 de mayo de 2.010, resolvió: *“1) HACER LUGAR AL ALLANAMIENTO, presentado por la parte demandada en los autos caratulados “PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT C/ RESOLUCION N° 752 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2.007, DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RESOLUCIÓN N° 186 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2.009, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, de conformidad y de acuerdo a los fundamentos señalados en el exordio de la presente resolución, y en consecuencia; 2) REVOCAR la resolución N° 752 de fecha 17-09-07 dictada por la Secretaria de Asuntos Litigiosos y Res. N° 186 de fecha 24-06-09, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial. 3) IMPONER LAS*



COSAS, en el orden causado. 4) ORDENAR EL FINIQUITO Y ARCHIVAMIENTO, de estos autos. 5) ANOTAR...”.

Contra el Acuerdo y Sentencia N° N° 48 de fecha 6 de mayo de 2.010, se alza en apelación el Abogado Hugo T. Berkemeyer, expresando en lo medular de su escrito obrante a fojas 364/368, cuando sigue: “... Se agravia mi parte contra el apartado 1° y 2° del Ac. y Sent. N° 48 de fecha 6 de mayo de 2.010, en este caso el oponente en el proceso de registro de la marca “FUENTE DEL PUMA” Acta N° 38296/2005 en clase 32 ante la Dirección de la Propiedad Industrial; y por el otro el Ministerio de Industria y Comercio debido a una resolución dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial y el solicitante de la marca que es el más interesado en obtener el registro de su marca solicitada. Es por ello, que mi mandante ha sido notificado de la demanda, la cual ha contestado en tiempo y forma, sin embargo, en la Sentencia recurrida no se ha tenido en cuenta, ni siquiera se ha analizado el escrito de contestación de demanda presentado por su mandante, y que como solicitante de la marca, la firma COMPAÑÍA SALUS S.A. tiene un interés y una participación importantísima en el juicio, y esto ha sido ignorado por los juzgadores, que han puesto a su parte en absoluta y total indefensión, la resolución fue dictada en forma arbitraria y es nula de nulidad absoluta al transgredir en forma vergonzosa las garantías constitucionales contempladas en los arts. 16 y 17 de la C.N., además de transgredir la Ley de Marcas. En los antecedentes administrativos obrantes en autos se han presentado pruebas que acreditan este hecho como ser una declaración jurada de directivos de COMPAÑÍA SALUS S.A. donde se menciona que esta marca está siendo usada y se encuentra registrada en otros países. Lo que busca mi mandante es extender la protección en nuestro país y cumplir con los requisitos legales exigidos, es evidente que el Acuerdo y Sentencia dictado por el tribunal de cuentas causa un enorme perjuicio a su poderdante por cuanto le priva sin razón y sin motivo del derecho a exponer su posición en juicio. Manifestó que la abogada Silvia Santander Florentín se presentó en representación del Ministerio de Industria y Comercio diciendo que por Resolución N° 157 de fecha 12 de marzo de 2010 el Ministerio de Industria y Comercio le autorizó a allanarse a la demanda interpuesta por PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT contra las dos resoluciones de la Dirección de la Propiedad Industrial que eran favorables a su mandante, es decir que tanto la Jefa de Asuntos Litigiosos como el Director de la Propiedad Industrial han

*analizado el caso y han resuelto no permitir el registro de la marca FUENTE DEL PUMA, en forma totalmente arbitraria e inusitada, la abogada se presenta y se allana a la demanda provocando la revocación de las dos resoluciones dictadas conforme a derecho en instancia administrativa. Al analizar la Resolución base de la autorización se nota en el considerando que los hechos expuestos son falsos, pues dice la Resolución que entre las marcas FUENTE DEL PUMA y FUENTE existen riesgos de asociación y confusión. Puntualizó que sin embargo, PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT nada tiene que ver con la marca FUENTE, dado que dicha empresa es propietaria de la marca PUMA, que se encuentra coexistiendo con diversas otras marcas con dicha denominación con significado conceptual (animal felino), por lo que no pueden reclamar la exclusividad de dicho término. Subrayo que dentro del razonamiento errado del Ministro, se observa otro error evidente al presentar controversia como un conflicto de marcas, siendo el Tribunal de Cuentas el que debe realizar el análisis sobre la confundibilidad o no de las mismas, y no el Ministro a través de una Resolución, y que, a su parecer se confundirían, por lo que asumiendo competencias inexistentes se allanan a la demanda sosteniendo que las resoluciones administrativas son nulas. Lo cual escapa a su competencia y jurisdicción. Concluyó que peticionando la revocación de los apartados primero y segundo del Acuerdo y Sentencia N° 48 de fecha 6 de mayo de 2.010, dictado por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala...”.*

El Abogado Ramón Rodríguez, representante legal del Ministerio de Industria y Comercio, al contestar el traslado que le fuere corrido expreso en su escrito obrante a fojas 373/374, cuanto sigue: “...De manera enfática debo afirmar y VVEE coincidirá conmigo que el Acuerdo y Sentencia N° 48 de fecha 6 de mayo de 2.010, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, hoy impugnada, dictada por el inferior se ajusta estrictamente a derecho, porque se basó y tomó como fundamento el Allanamiento a la Demanda por parte del Ministerio de Industria y Comercio por considerar este que los actos administrativos fueron dictados en forma irregular. Esta representación se ratifica plenamente en todos los términos del Acuerdo y Sentencia hoy recurrido solicitando desde ya que la misma sea confirmada en todos los términos por así corresponder en derecho...”.

Al contestar el traslado que le fuere corrido, la Abogada María Deidamia Aponte de López, en su escrito obrante a fojas 375/378, en apretada síntesis expresó: *“...Cabe señalar que la controversia afecta a un derecho en expectativa del coadyuvante, y cuya intención se halla limitada y condicionada a las actuaciones del principal, o sea, el coadyuvante no tiene intervención autónoma en el juicio, motivó por el cual en estricto derecho la apelación concedida debió ser denegada, pues éste jamás, puede dado el carácter de su intervención legal continuar por sí misma la acción que el principal decidió terminar al allanarse la demanda incoada por mi parte. No se ajusta a la verdad establecer que en el juicio contencioso-administrativo existen tres partes. Por ende, mal puede ahora alegar indefensión por no coincidir con el accionar y el criterio del demandado principal al cual por imperativo legal, se halla subordinada su intervención y accionar, y pretender reivindicar en esta instancia y las ulteriores providencia que a la fecha se halla firme y ejecutoriada y plenamente consentida por el hoy apelante. El allanamiento consiste en el reconocimiento de la veracidad alegada por la actora, o sea, a confesión de parte relevo de prueba, y en este orden de ideas destaco la sensata actitud de las instituciones públicas que administran en la actualidad con mayor responsabilidad el deber de enmendar sus propios errores y con mayor prudencia el no cargar al Erario Público con gastos innecesarios en concepto de costas judiciales. Debería declararse mal concedida la apelación concedida al coadyuvante, por los alcances de su intervención. Concluye solicitando sea declarado el recurso de nulidad, y no se haga lugar al recurso de apelación...”*.

Pasando a auscultar el fondo de la cuestión planteada, visualizo que el ad-quem hizo lugar al allanamiento formulado por la parte demandada en estos autos, el Ministerio de Industria y Comercio, esgrimiendo en respaldo de esta determinación, que se hallaban reunidos los recaudos exigidos por el art.169 del C.P.C.

Al respecto debo señalar, que la intervención en estos autos de la firma “Compañía Salus Sociedad Anónima”, en calidad de coadyuvante no sólo está reconocida por el proveído de fecha 18 de noviembre de 2.009 (fs. 270 vlto.), emitido por el Tribunal Inferior, sino que nuestra legislación admite su intervención en las causas contencioso administrativas, como litis consorte siempre que su

derecho sea afectado por la Resolución que se dicte, debiendo la decisión denegatoria afectar un derecho subjetivo o un interés legítimo para la procedencia de la acción contenciosa.

En el caso sub-exámine, al hacer lugar el fallo recurrido al allanamiento presentado por el Ministerio de Industria y Comercio, disponiendo como consecuencia de ello la revocación de las Resoluciones recaídas en la instancia administrativa que disponían la prosecución del trámite de registro de la marca “Fuente del Puma”, en la clase 32, solicitada por la firma coadyuvante, resulta evidente dicha determinación afecta un interés legítimo que la recurrente tiene en la suerte de este juicio. Digo que afecta un interés legítimo, pues el derecho en expectativa que a la firma coadyuvante le asiste en este momento, puede convertirse en un derecho adquirido si en el ámbito contencioso administrativo se decreta la confirmación de las Resoluciones que disponen la prosecución del trámite de la marca que peticionara ante la Dirección de la Propiedad Industrial.

Si bien el Ministerio de Industria y Comercio ha actuado en uso de sus atribuciones regladas al allanarse a la demanda planteada, la pretensión de la coadyuvante de proseguir esta causa por sí misma resulta viable, al estar afectados por esa determinación sus legítimos derechos. Al ser la coadyuvante titular de un derecho en expectativa creado a partir de Resoluciones Administrativas emitidas en el ámbito 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 está en un mismo nivel con la demandada. Al estar en un mismo nivel que los demás contendientes, nada obsta para que la coadyuvante haga alegaciones distintas que la parte principal, pues posee autonomía de gestión procesal, en defensa de esos intereses. Esta tesis que estoy sosteniendo de ninguna manera implica preopinar sobre el fondo de la cuestión. Además como órgano jurisdiccional que somos, no debemos perder de vista que una de las funciones principales que cumple el Derecho Administrativo es la de proteger a los administrados en contra de la administración, defendiendo sus derechos o intereses legítimos, allí donde estimemos que estos son

conculcados, por el principio de seguridad jurídica, que es lo sucede precisamente en este caso.

Si no le permitiéramos al coadyuvante proseguir la tramitación del presente litigio, estaríamos violentando el derecho a la defensa que le asiste, el cual se halla consagrado en el Art.16 de la Constitución Nacional. Igualmente si cercenáramos la intervención de la firma representada por el recurrente, infringiríamos el art.18 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y el art. 8, del Capítulo 8 Inc. c) del Pacto de San José de Costa Rica.

La Preopinante, Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, sentó criterio sobre la cuestión estudiada en otros fallos, los cuales traemos a colación: A.I. N° 1.337 de fecha 21 de julio de 2.005, A. I. N° 1.380 de fecha 26 de julio de 2.005, A.I. N° 913 de fecha 19 de junio de 2.007, Acuerdo y Sentencia N° 1.304, de fecha 10 de diciembre de 2.007, Excelentísima Corte Suprema del Paraguay”.

Por tanto, teniendo en cuenta las consideraciones realizadas precedentemente, corresponde hacer lugar parcialmente al Recurso de Apelación deducido, confirmando el apartado primero de la parte resolutive del Acuerdo y Sentencia N° 48 de fecha 6 de mayo de 2.010, dictado por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala. En cuanto al acápite segundo de la parte resolutive del Acuerdo y Sentencia N° 48 de fecha 6 de mayo de 2.010, debe ser revocado in totum, disponiéndose en consecuencia la prosecución del presente litigio entre la demandante y la coadyuvante, a partir del proveído de fecha 18 de noviembre de 2.009 (fs. 270 vlto.). En cuanto a las costas, deben imponerse en ambas instancia en el orden causado por hallarse reunidos los extremos exigidos por el art.193 del C.P.C. **ES MI VOTO.**

**A SU TURNO EL MINISTRO SINDULFO BLANCO, DIJO:** Coincido con el voto emitido por mi ilustre colega preopinante la Dra. **ALICIA PUCHETA DE CORREA**, sin embargo estimo necesario realizar algunas consideraciones extras, que me harán arribar a la misma solución arribada por la misma.

El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 48 de fecha 06 de mayo de 2010, resolvió: “1) HACER LUGAR al allanamiento presentado por la parte demandada en los autos caratulados: “Puma AG Rudolf Dassler Sport c/ Resolución N° 752 de fecha 22 de setiembre de 2007, dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos y la Resolución N° 186 de fecha 24 de julio de 2009, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial”, de conformidad y de acuerdo a los fundamentos señalados en el exordio de la presente resolución, y en consecuencia; 2) REVOCAR la Resolución N° 752 de fecha 17-09-07 dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos y Res. N° 186 de fecha 24-06-09, dictada por Dirección de la Propiedad Industrial; 3) IMPONER LAS COSTAS en el orden causado; 4) ORDENAR EL FINIQUITO Y ARCHIVAMIENTO, de estos autos; 5) ANOTAR, notificar, registrar y remitir una copia a la Excma. Corte de Justicia”.

Contra dicho Acuerdo y Sentencia, a fs. 364/368 de autos, expresó agravios el Abog. **HUGO T. BERKEMEYER** representante de la firma “**Compañía Salus S.A.**”, solicitando la revocación del mismo. Por su parte, a fs. 373/374 de autos, contestó la expresión de agravios el Abog. **RAMON RODRIGUEZ**, en representación del Ministerio de Industria y Comercio, solicitando se confirme la resolución impugnada por haber sido dictada conforme a derecho. Asimismo, a fs. 375/378 de autos, también contestó la expresión de agravios la Abog. **MARIA DEIDAMIA APONTE DE LOPEZ**, en representación de la firma “**Puma AG Rudolf Dassler Sport**”, coincidiendo con lo expresado por el representante del ente estatal.

Entrando al estudio de la cuestión, se plantea una cuestión de sumo interés: Si el particular beneficiado o perjudicado –como en este caso-, por la resolución administrativa apelada ante Tribunal de Cuentas ¿qué carácter reviste? ¿Es parte? ¿Es litis consorte? ¿Es coadyuvante?; en síntesis: ¿tiene o no tiene derecho a participar de este juicio? Esta interrogante tienen valor práctico en el caso “sub examine”, dado que el Estado -Ministerio de Industria y Comercio-, se ha allanado a la demanda contenciosa presentada por **Puma AG Rudolf Dassler Sport**, en detrimento del ahora apelante “**Compañía Salus S.A.**”.

Con respecto a dicha cuestión, cabe afirmar que “**Compañía Salus S.A.**” tiene un derecho subjetivo a defender, el que le ha concedido la Resolución N° 752 de fecha 22 de septiembre de 2007 de la Secretaría de Asuntos Litigiosos de la Dirección de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, disponiendo la prosecución del trámite del registro de su marca “**Fuente del puma**” y, en consecuencia, un interés legítimo sobre el particular.

En esencia el juicio contencioso administrativo tiene la característica (Ley 1462/35) que puede ser promovido por un particular o por una autoridad administrativa contra resoluciones administrativas. Pero una vez dictada una resolución administrativa ésta puede crear un derecho subjetivo a favor de una persona determinada y sería, a mi manera de ver, inconstitucional negar a esa persona la calidad de parte para la defensa de esos derechos.

Ante el silencio de la ley en la Argentina se dictó el art. 48 del Código Contencioso Administrativo, que creó la calidad del “coadyuvante” y en el que se determina la extensión y los límites del papel del coadyuvante en el proceso (ver p. 128 “La acción contencioso Administrativa”, Julio A. Palacios); en nuestro país no se ha dictado una disposición similar lo que hace pensar que debemos buscar disposiciones correspondientes a figuras similares como podría ser el litis consorte o la simple parte en juicio, en virtud del derecho subjetivo que le corresponde y del interés correlativo.

Con motivo de la disposición legal, en la argentina, han entendido diversos autores — interpretando la citada norma— que no basta solo el interés legítimo. En contra se pronuncia **Argañaráz** y otros quienes piensan que basta el interés legítimo (ob. cit. p. 128 y 129). La interpretación restrictiva no es válida en nuestro país pues se funda en la ley argentina y particularmente en el art. 48, que no rige en el Paraguay ni hay una disposición similar a la misma en nuestra legislación. O sea que estamos con la tesis de **Argañaráz** que, por lo demás, es la sostenida y defendida por el Prof. Salvador Villagra Maffiodo, en su obra sobre Derecho Administrativo, p. 336, cuando escribe: “7. 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".*

El Prof. Roberto Dromi, en su obra "Derecho Administrativo", entiende que: "Se atribuye al coadyuvante litisconsorcial el carácter de parte en el juicio, con la consiguiente personalidad para oponer excepciones o defensas propias, en resguardo o ataque del acto administrativo impugnado según el caso. Por ello cabe diferenciar al coadyuvante adhesivo del litisconsorcial. El coadyuvante adhesivo, por actuar una pretensión accesoria, no puede hacer alegaciones distintas de las formuladas por la parte principal, y por tanto se comprende que la decisión, salvo en lo que se refiera a la imposición de las costas (fallo accesorio), no puede contener declaraciones para él distintas de las que se refieren al coadyuvado. No ocurre lo mismo con el coadyuvante litisconsorcial. Ciertamente su pretensión, por el fin perseguido, es paralela a la actuada por la parte a la que coadyuva, pero por lo mismo que en el proceso ocupa una posición autónoma, en cuanto realiza actos que considera convenientes; así también es posible que la sentencia contenga o pueda contener declaraciones distintas para uno y otro. La única limitación, a este respecto, la impone la identidad fundamental del objeto de las pretensiones de ambos, que es el mantenimiento o impugnación del acto administrativo controvertido. La intervención del coadyuvante litisconsorcial no es de simple adhesión, sino que es activa, autorizándolo a oponer excepciones o defensas que hubiera omitido la parte demandada, si compareció en tiempo para poder hacerlo" (pág. 1186).

De acuerdo a las posturas doctrinarias expuestas anteriormente, entiendo que debe reconocérsele la calidad de parte, con todos los derechos procesales que ello implica. Es decir, que



corresponde analizar los fundamentos esgrimidos por **“Compañía Salus S.A.”** en su recurso de apelación.

Como corolario de la conclusión antedicha, se debe entrar a estudiar el problema de fondo, es decir la apelación en sí misma. En ese sentido, **“Compañía Salus S.A.”** se agravia con lo resuelto por el Tribunal de Cuentas, que hizo lugar al allanamiento de una de las partes –Dirección de la Propiedad Industrial-, sin tener en cuenta lo sostenido por la misma, dejándola en total indefensión; siendo ella la más interesada en obtener el registro de su marca solicitada.

Efectivamente, y de la lectura del Acuerdo y Sentencia N° 48 de fecha 06 de mayo de 2010 –hoy recurrido- el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, no ha tenido en cuenta la postura del apelante –**“Compañía Salus S.A.”**- limitándose a ordenar el finiquito y archivamiento de la presente demanda, a raíz del allanamiento practicado por la Dirección de la Propiedad Industrial a la demanda interpuesta por la firma **Puma AG Rudolf Dassler Sport**; lo cual desde ya debe ser revocado, por no habersele dado participación a la firma **“Compañía Salus S.A.”**, quien resultara perjudicada por lo resuelto por medio de dicho Acuerdo y Sentencia, disponiéndose en consecuencia la prosecución de los trámites de la presente causa.

En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la parte perdidosa, de conformidad a lo establecido en el artículo 192 del Código Procesal Civil. **ES MI VOTO.**

**A SU TURNO, EL MINISTRO LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA DIJO:** Que se adhiere al Voto de la Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, por los mismos fundamentos. **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:

Ante mí:

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 405**

Asunción, 29 de Mayo 2.012.

**VISTO:** los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima;

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL**

**RESUELVE:**

**1) CONFIRMAR** el apartado primero de la parte resolutive del Acuerdo y Sentencia N° 48 de fecha 6 de mayo de 2.010, emitido por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente Resolución.

**2) REVOCAR** el acápite segundo de la parte resolutive del Acuerdo y Sentencia N° 48 de fecha 6 de mayo de 2.010, emitido por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, y **EN CONSECUENCIA DISPONGASE** la prosecución de esta causa entre el demandante y la parte coadyuvante a partir de la providencia de fecha 18 de noviembre de 2.009.

**3) IMPONER** las costas en ambas instancias en el orden causado.

**4) ANOTAR** y notificar.

**Ante mí:**

**Secretaria:** Abog. Norma Domínguez

**Ministros:** Alicia B. Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco; Luís Ma. Benítez Riera

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 425 DEL 30 DE MAYO DE 2012.**

**EXPEDIENTE: IMCLONE SYSTEMS INCORPORATED C/ RESOLUCIÓN N° 961 DEL 12 DE SETIEMBRE DE 2006, DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCIÓN N° 516 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2007, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.**

**ERBITUX, clase 5 (registro, base de la oposición) Vs. ETIXUX, clase 5 (solicitud de registro de marca)**

**MARCAS DE FÁBRICA. Coexistencia de marcas. Confusión.**

*Tratándose las marcas en pugna de productos farmacéuticos, se ha vuelto a los criterios tradicionales marcarios que juzgan la posibilidad de confusión en el momento de la compra, que es lo que marcariamente interesa, criterio justamente que se tiene en cuenta al momento de emitir esta opinión, pues con relación a dichos productos se debe exigir una razonable diferenciación en las designaciones, por las consecuencias que puede acarrear las confusiones en dicho ámbito.*

**MARCAS DE FÁBRICA. Confusión.**

*La posibilidad de confusión se diluye, cuando se considera que por lo común en la receta de este tipo de fármacos intervienen profesionales del arte de curar, procede la revocación de la resolución recurrida.*

**MARCAS DE FÁBRICA. Inconfundibilidad. Registro de la marca.**

*Se ajusta a derecho la resolución dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial que rechazó la oposición al registro de una marca cuando las marcas son inconfundibles, dado que no tienen igual ninguna sola sílaba y las vocales éstas unidas a consonantes diferentes a pesar de ser iguales, haciendo que en el conjunto visual y en la fonética la impresión sea más por la diferencia que por la semejanza.*

**MARCAS DE FÁBRICA. Requisitos del registro de la marca. Distinguibilidad.**

*Corresponde confirmar la resolución dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial que rechazó la oposición al registro de una marca cuando la fonética de las marcas en litigio es distinta, y el conjunto visual es muy diferente al primer golpe de vista, dándose el poder distintivo de ambas marcas por sus raíces que confrontadas no arrojan ninguna aproximación y devienen claramente distinguibles.*

**MARCAS DE FÁBRICA. Confusión.**

*La esencia de la marca está en poder excluir a otros en el uso de marcas confundibles para evitar la confusión, por lo que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino claramente distinguibles, con acento en la necesidad de una clara diferenciación.*

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 425**

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil doce, 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 el Secretario autorizante, se trajo el expediente caratulado: **"IMCLONE SYSTEMS INCORPORATED C/ RES N° 961 DEL 12/SET/06, DICT. POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITGIOSOS Y RES N° 516 DEL 7/NOV/07, DICT. POR LA DIRECCION DELA PROPIEDAD INDUSTRIAL, DEPT. DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO."**, a fin de resolver el Recurso de Apelación contra el Acuerdo y Sentencia N° 134 de fecha 31 de Marzo de 2011, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

**CUESTIÓN:**

¿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: **BENÍTEZ RIERA, PUCHETA DE CORREA Y BLANCO.**

**A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENÍTEZ RIERA dijo:** Elpidia Rojas de Delgado y Ramón Rodríguez, representantes legales del Ministerio de Industria y Comercio, han desistido expresamente del Recurso de Nulidad planteado, por lo que se los debe tener por abdicados 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 Código Procesal Civil. Corresponde en consecuencia, tener por desistido el presente Recurso. **ES MI VOTO.**

**A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENÍTEZ RIERA dijo:** Por Acuerdo y Sentencia N° 134 de fecha 31 de agosto de 2011, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resuelve “**1. HACER LUGAR**, a la presente demanda contencioso administrativa instaurada en estos autos por la firma “**IMCLONE SYSTEMS INCORPORATED**”, contra la Resolución N°. 961 de fecha 12 de setiembre de 2006, dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos y la Resolución N°. 516 de fecha 7 de noviembre de 2007, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio, de conformidad al exordio de la presente resolución.- **2. REVOCAR**, la Resolución N°. 961 de fecha 12 de setiembre de 2006, dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos y la Resolución N°.516 de fecha 7 de noviembre de 2007, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Comercio.-**3.IMPONER**las costas a la parte perdidosa.-**4. ANOTAR**, notificar, registrar y remitir copia ala Excma. Corte Suprema de Justicia.” (Fs.108/113).

Que los recurrentes se agraviaron en contra de la precitada Sentencia, señalando quela Resolución Administrativa recurrida debe ser confirmada por hallarse ajustada estrictamente a derecho, a la

doctrina y a la jurisprudencia en materia marcaria, ya que tanto la Secretaría de Asuntos Litigiosos y la Dirección de la Propiedad Industrial han resuelto disponer la prosecución de los trámites de Registro de la marca "ETISUX", clase 5 a favor de la firma Savant Pharma S.A., en base a que estos productos que se adquieren en las farmacias, las cuales son atendidas por personal idóneo, hecho que evita la confusión al momento de adquirir el producto deseado por el consumidor, el cual por lo general va acompañado de una Receta Médica. Igualmente indicaron que las marcas en pugna "ERBITUX" y "ETISUX" presentan extremadas diferencias desde el punto de vista de dos argumentos incuestionables: 1.- La fonética de las dos marcas es totalmente distinta, argumento que está avalado por el hecho de que la primera y segunda sílaba se diferencian en la pronunciación. 2.- El conjunto visual de las dos marcas también es totalmente distinto porque el inicio de las denominaciones hacen que la ortografía general se distinga al primer golpe de vista, y que al contrario de lo afirmado por el inferior se constata de que efectivamente ellas podrán coexistir sin posibilidad de confusión debido a diferencias decisivas cuales son las diferencias gráfica y fonética. Recalaron que otro hecho importante es que la marca solicitada representa novedad y especialidad, requisito requerido para ser registrado como marca y porque además no está inmersa dentro de las prohibiciones establecidas en el art.2 de Marcas N°.1.294/98, y porque también está amparado en el art.1 de la misma Ley. Puntualizaron que la Resolución recurrida no ha acogido ninguno de los argumentos esgrimidos por su parte al tiempo de contestar la demanda, así como también los antecedentes administrativos, que no fueron cuestionados por la parte demandante y que por tanto adquirieron plena fe en este juicio. Concluyeron solicitando la revocación en todas sus partes del Acuerdo y Sentencia N°.134.

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 el criterio que ha de aplicarse en la confrontación de marcas de productos farmacéuticos destinados al consumo humano es el rígido, poniendo énfasis en los elementos que determinan el parecido antes que en aquellos que puedan ser

diferenciales. Añadieron que en este caso la aplicación de la rigidez se hace más necesaria, pues la marca registrada de la demandante, ERBITUX, ampara un anticuerpo para el tratamiento del cáncer, no siendo posible emplear criterios circunstanciales cuando está en juego la eventual confusión de fármacos para el tratamiento de una enfermedad como la mencionada. Precisaron que cotejadas las marcas ERBITUX Y ETISUX, surge que tienen igual estructura, basa en tres vocales ubicadas en el mismo sitio, lo que fonéticamente le da a ambos vocablos el mismo tono, y que si bien se diferencian en la raíz, los signos en pugna comparten la desinencia “UX”, lo que en su visión de conjunto les da el parecido confusionista, pues existe la sensación de cierto aire de familia entre los signos.

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 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-exámine, ¿son las marcas en pleito confundibles? Al respecto hay que señalar que la marca que pretende inscribir en la clase 5, la firma “Laboratorios Fabob S.A.” se denomina ETISUX. Mientras que la oponente la compañía “Imclone Systems Incorporated” tiene registrada en la misma clase la marca ERBITUX.

Que cotejando 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, no estoy de acuerdo con el peso que le atribuyó el Tribunal en los fundamentos de su resolución, al hecho de que cotejadas las marcas ERBITUX Y ETISUX, las mismas tienen igual estructura, basada en tres vocales ubicadas en el mismo sitio lo que fonéticamente le da a ambos vocablos un mismo tono. Esto es así, porque auscultando las marcas en conflicto que son como reitero “ETISUX Y ERBITUX”, y poniéndome en el papel antes mencionado, debo señalar que a mi parecer ambas marcas son inconfundibles, debido a que no tienen igual

ninguna sola sílaba y a pesar de que coinciden en las vocales no es menos cierto que éstas unidas a las consonantes diferentes que las forman hacen que el conjunto visual y la fonética impresión sea más por la diferencia que por la semejanza. Concuero con las Resoluciones Administrativas impugnadas (fs.35/63/64) que al pronunciarse sucesivamente las marcas con litigio, la fonética de las mismas es distinta, diferenciándose en la pronunciación, lo cual reitero, hace que fonéticamente la marca cuyo registro se pretende se diferencie de la ya registrada. Asimismo, el conjunto visual de las nombradas marcas es muy distinto, lo cual hace que se las distinga al primer golpe de vista. Del mismo modo, el poder distintivo de ambas marcas está dado por sus raíces que confrontadas no arrojan ninguna aproximación, por lo que las mismas devienen claramente distinguibles.

Que tratándose las marcas en pugna de productos farmacéuticos, se ha vuelto a los criterios tradicionales marcarios que juzgan la posibilidad de confusión en el momento de la compra, que es lo que marcarriamente interesa, criterio justamente que he tenido en cuenta al momento de emitir esta opinión, pues con relación a dichos productos se debe exigir una razonable diferenciación en las designaciones, por las consecuencias que puede acarrear las confusiones en dicho ámbito. Esta razonable diferenciación de las marcas confrontadas, ha quedado demostrada en el parágrafo anterior, a lo que se le debe sumar que la posibilidad de confusión se diluye, cuando se considera que por lo común en la receta de este tipo de fármacos intervienen profesionales del arte de curar.

Que por tanto, teniendo en consideración las manifestaciones realizadas precedentemente, soy del parecer que el Acuerdo y Sentencia N°.134 de fecha 31 de Marzo de 2.001, emitido por el Tribunal de Cuentas 2ª Sala, debe ser revocado in totum, lo cual acarrea como lógico corolario, la confirmación de la Resolución N°.961 de fecha 12 de Setiembre de 2.006, dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos y la Resolución N°.516 de fecha 07 de Noviembre de 2.007, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. En cuanto a las costas, deben ser impuestas en el orden causado en ambas instancias, ya que se trata de una cuestión que ha requerido de interpretación legal y doctrinaria para su dilucidación. ES MI VOTO.



A su turno los **Dres. Alicia Pucheta de Correa y Sindulfo Blanco** manifiestan que comparten el 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° 425**

Asunción, 31 de mayo de 2012.-

**VISTOS:** los méritos del Acuerdo que antecede, la

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL**

**RESUELVE:**

1. **TENER** por desistido el Recurso de Nulidad planteado.
2. **REVOCAR** in tottum el Acuerdo y Sentencia N°.134 de fecha 31 de Marzo de 2.011, dictado por el Tribunal de Cuentas 2ª Sala, y EN CONSECUENCIA CONFIRMARla Resolución N°.961 de fecha 12 de Setiembre de 2.006, dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos y la Resolución N°.516 de fecha 07 de Noviembre de 2.007, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.
3. **IMPONER** las costas en ambas instancias en el orden causado.
4. **ANOTAR y notificar.**

**Ante mí:**

**Secretaria Judicial:** Norma Domínguez

**Ministros:** Luis María Benítez Riera, Alicia Pucheta de Correa, Sindulfo Blanco.

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 471 DEL 6 DE JUNIO DE 2012.**

**EXPEDIENTE: ALIMENTOS FRESCOS ALFRES S.A. C/  
RESOLUCIÓN N° 739 DEL 15 DE JULIO DE 2.005 DICTADA POR  
LA JEFA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RESOLUCIÓN N° 234  
DEL 21 DE JULIO DE 2.006 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA  
PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

**CROCCANTE Y LOGOTIPO, clases 30 y 42 (registros, base de la  
oposición) vs. CROCAPAN, clase 30, (solicitud de registro de  
marca).**

**MARCAS DE FÁBRICA. Cotejo de las marcas.**

*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.*

**MARCAS DE FÁBRICA. Novedad y 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 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.*

**Fallos relacionados: Acuerdo y Sentencia N° 444 del 20 de Junio de 2005. Acuerdo y Sentencia N° 1075 del 18 de Setiembre de 2006.**

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 471**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los seis días, del mes de Junio del año dos mil doce, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores **ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO Y LUÍS**

**MARÍA BENITEZ RIERA**, Ante mí, la Secretaria autorizante se trajo al acuerdo el expediente caratulado: **“ALIMENTOS FRESCOS ALFRES S.A. C/ RES. N° 739 DEL 15 DE JULIO DE 2.005 DICTADA POR LA JEFA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RES. N° 234 DEL 21 DE JULIO DE 2.006 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”**, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 99 de fecha 13 de julio de 2.009, 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;

**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, BLANCO Y BENITEZ RIERA.**

**A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la Señora Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, dijo:** En cuanto al Recurso de Nulidad, los recurrentes desistieron expresamente del 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 SINDULFO BLANCO Y LUÍS MARÍA 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 DICHIENDO:** La firma ALIMENTOS FRESCOS ALFRES S.A., mediante su representante convencional, la Abogada Marta Berkemeyer, en adelante la accionante, promueve acción contencioso administrativa contra la Resolución N° 739 de fecha 15 de julio de 2.005, dictada por la Jefa de la Sección Asuntos litigiosos (fs. 23/24) y la Resolución N° 234 de fecha 21 de julio de 2.006 (fs. 58/59) , dictada por el Director de la Propiedad Industrial, ambas dependientes del Ministerio de Industria y Comercio.

Por Acuerdo y Sentencia N° 99 de fecha 13 de julio de 2.009, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió; **“1) HACER LUGAR a la presente demanda contencioso-administrativa deducida por la firma: “ALIMENTOS FRESCOS ALFRES S.A. C/ RESOLUCION N° 739 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2.005 DICTADA POR LA JEFA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RESOLUCION N° 234 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2.006 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, de conformidad al exordio de la presente Resolución. 2) REVOCAR la Resolución N° 739 de fecha 15 de julio de 2.005 Dictada por la jefa de Asuntos Litigiosos y la Resolución N° 234 de fecha 21 de julio de 2.006 Dictada por el Director de la Propiedad Industrial. 3) IMPONER LAS COSTAS a la perdidosa. 4) ANOTAR...”.**

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 99 de fecha 13 de julio de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, se alzan en Apelación el Ministerio de Industria y Comercio y su parte coadyuvante.

Por medio de su representante legal, el Abogado Ramón Rodríguez, el Ministerio de Industria y Comercio, expresó agravios en los términos de su escrito obrante a fojas 225/226, alegando en el mismo: *“...La resolución administrativa debe hoy recurrida debe ser confirmada, puesto que el argumento de la adversa se basa en la supuesta similitud entre las marcas, afirmamos que entre ambas denominaciones se puede notar que tienen en común la raíz “CROC” pero aun así son claramente diferentes al compararlas desde su visión en conjunto ya que las desinencias “APAN” solicitada por mi coadyuvante y “CANTE” de la*

*oponente hace que en su conjunto las marcas sean diferentes. El hecho de tener algunas letras en común no constituye fundamento para impedir el registro de la marca solicitada por su Coadyuvante por todo lo mencionado en el párrafo anterior. Vemos que entre las marcas en pugna existen diferencias gráficas, fonéticas y visuales que no pueden inducir a confusión al público consumidor en cuanto al origen de los productos. La principal función de toda marca es la distintividad que sirve como medio de Protección al Empresario y al Público consumidor, cuando una marca es diferente no se produce confusión. Concluye solicitando el Acuerdo y Sentencia recurrido sea revocado íntegramente...”.*

El Abogado Livieres Guggiari, representante legal de la parte coadyuvante, expresó agravios en su escrito obrante a fojas 79/85, expresando en lo medular del mismo cuanto sigue: “...El Tribunal fundó su sentencia, en la sola apreciación subjetiva que supuestamente existió confusión entre las marcas y no tuvo en cuenta el hecho real y concreto que ambas marcas CROCAPAN Y CROCCANTE, han coexistido pacíficamente durante más de 6 años, desde el año 1.997 hasta el año 2.003, sin causar perjuicio alguno por esa supuesta similitud. Lo que ocurrió fue que CROCAPAN no renovó su registro en el año 2.003 y cuando lo hizo en el año 2.004, se encontró con la impertinente y descarada oposición presenta por la firma ALFRES S.A. Ni mi parte se opuso al registro de la marca CROCCANTE ni la otra planteo contra CROCAPAN alguna acción en el momento oportuno, por lo que mal ahora puede sentirse perjudicada en sus derechos. Otro aspecto importante que debe tenerse en cuenta es que la coexistencia pacífica se ha dado porque la marca de la adversa contempla productos de panadería y confitería ya terminados, mientras que la marca solicitada por mi mandante ampara exclusivamente materia prima. No existe posibilidad de confusión gráfica y fonética, la impresión que dejan las denominaciones en pugna son las mismas como así también desde el punto de vista visual, por lo que no es cierto entonces que el consumidor pudiera confundir directa o indirectamente las marcas. Las etiquetas son y deben ser consideradas como un elemento diferenciador más que suficiente porque desvirtúa categóricamente el fundamento de oposición. Basta contemplar las etiquetas y podrá notarse que son totalmente diferentes, haciendo que todo el conjunto visual sea distinto, estableciendo en forma contundente la inexistencia de confundibilidad. Acá lo importante es que el conjunto que se pretende registrar no puede confundirse con otros

*conjuntos. Además mi mandante protege celosamente la calidad y el buen nombre de sus productos, a los que en modo alguno quiere ver confundidos con otros. No existe irregularidad de los actos administrativos impugnados. Concluye solicitando el Acuerdo y Sentencia recurrido, sea revocado en todos sus puntos...".*

Al contestar el traslado del escrito de expresión de agravios presentado por el Sr. Érico Rodríguez, el Abogado Hugo T. Berkemeyer, en su escrito obrante a fojas 234/239, expresó: "...Por un lado CROCCANTE y por otro CROCAPAN, son asociables y la impresión que deja en público consumidor es que se trata de marcas vinculadas, provenientes del mismo fabricante. En cuanto al hecho que coexistieron en algún momento, es justamente por eso que mi mandante se opone tenazmente a que vuelvan a hacerlo, ya que la confusión se ha producido causando un perjuicio a mi mandante. Si la contraparte ha dejado vencer su marca y no la ha renovado en tiempo y forma, es porque ha perdido interés en la protección legal. Mi mandante no considera que buscar la protección que la legislación marcaría le otorga sea un acto impertinente. El registro de la marca CROCAPAN causaría la dilución de la marca de mi poderdante, y también perjudicaría el sistema marcario actual. El solicitante no ha limitado su solicitud a un producto en particular, sino que pretende la protección para todos los productos de la clase 30, clase que mi mandante ya tiene registrada su marca. La adversa manifiesta que no existe posibilidad de confusión gráfica, ni fonética, esto es totalmente falso, ya que , es un principio general y reconocido en materia marcario que al momento de juzgar la posibilidad de confusión entre dos vocablos, se debe estar más a las semejanzas que a las diferencias...".

A fs. 240/242 el Abogado Hugo Berkemeyer, contesta el traslado que le fuere corrido del escrito de expresión de agravios del representante legal del Ministerio de Industria y Comercio, expresando: "...Es un principio en materia marcario al momento de comparar las marcas para juzgar la confundibilidad o no de las mismas que se debe analizar las marcas en su conjunto. Es uniforme la doctrina y la jurisprudencia al sostener que se debe evitar la confusión que pueda existir entre las marcas, pues las marcas, deben ser inconfundibles entre sí, o bien fácilmente distinguibles una de otra. Con esto se pretende proteger no solamente el interés del titular de cada producto, sino también el interés del

*público consumidor que eventualmente podría adquirir algo que en realidad no quiso. Ha sido probado que ALIMENTOS FRESCOS ALFRES S.A. es propietaria de los registros de la marca CROCCANTE con todos los derechos otorgados por la legislación marcaría internacional y nacional, incluyendo el derecho a oponerse al registro de marcas que causen confusión. De permitirse el registro de la marca CROCAPAN a nombre del Sr. Érico Rodríguez en la clase 30 causaría un perjuicio enorme a los derechos de Propiedad Intelectual. Concluye solicitando sea confirmado el Acuerdo y Sentencia recurrido...”.*

El Abogado Livieres Guggiari, a fojas 244 contesta el traslado de la expresión de agravios presentada por el Ministerio de Industria y Comercio, expresando en lo medular del mismo cuanto sigue: “...Mi parte se ratifica en todos los fundamentos expuestos en su escrito de expresión de agravios contra el Acuerdo y Sentencia recurrido, al mismo tiempo vengo a ratificar los fundamentos expuestos por el Ministerio de Industria y Comercio en su escrito de expresión de agravios contra la citada resolución...”.

Ramón Rodríguez, representante legal del Ministerio de Industria y Comercio, expresa en los términos de su escrito obrante a fojas 247 cuanto sigue: “...Esta representación viene a notificarse de la providencia de fecha 1 de febrero de 2.011, recaída en autos y se ratifica plenamente en el texto y contexto de la Expresión de Agravios presentado por mi parte coadyuvante, solicitando desde ya se me tenga por notificado y por contestado el traslado en los términos del escrito y llame autos para resolver...”.

Entrando a analizar la cuestión de fondo, tenemos que el Tribunal de Cuentas, “revoco” las resoluciones administrativas que dispusieron la prosecución de registro de la marca “CROCAPAN Y ETIQUETA”, Clase 30, Expdte. N° 13.339/2.004, a favor del Sr. Érico Rodríguez.

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, **“CROCCANTE y logotipo” clases 30 y 42** (registrada) y **“CROCAPAN 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, **“CROCCANTE”** (registrada) y la marca **“CROCAPAN”** (solicitada), luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, llegó a la conclusión que la marca solicitada **“CROCAPAN”**, en su conjunto, no es susceptible de causar confusión con la marca registrada **“CROCCANTE”**, dada las diferencias 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 “CROCCANTE” esta compuestas por (9) nueve letras y tres silabas, en tanto que la solicitada “CROCAPAN” por (8) ocho 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 “CANTE” por “APAN”, 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 “CROCCANTE” y “CROCAPAN”, surge que la raíz posee una pronunciación similar, pero las modificaciones realizadas en la marca solicitada, indicadas en el parágrafo 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.

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.

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 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.

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° 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 Magistratura, concluye que la marca “CROCAPAN 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° 99 de fecha 13 de julio de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debe ser revocado 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, 203, Inc. b), y 205 del Código Procesal Civil. **ES MI VOTO.**

**A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS SINDULFO BLANCO Y LUÍS MARÍA 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: 471**

Asunción, 06 de Junio de 2.012.

**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° 99 de fecha 13 de julio de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, in totum, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente resolución.
- 3) **COSTAS** a la perdidosa.
- 4) **ANOTESE** y notifíquese.

**Ante mí:**

**Secretaria:** Abog. Norma Domínguez

**Ministros:** Alicia B. Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco y Luís Ma. Benítez Riera

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 560 DEL 18 DE JUNIO DE 2012.**

**EXPEDIENTE: CERVECERÍA NACIONAL S.A. C/ RESOLUCIÓN N° 287 DE FECHA 9 DE MAYO DE 2.000, DICTADA POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.**

*VIGOR, clase 29 (registro, base de la oposición) vs. MALTA VIGOR, clase 32 (solicitud de registro de marca).*

**MARCAS DE FÁBRICA. Marca Notoria.**

*En autos obran instrumentales que demuestren la notoriedad de la marca de la oponente para su mercado de consumo, por lo que no puedo enmarcar a la marca ya registrada como una “marca notoria”, dado que la misma no reúne las características de publicidad y reconocida calidad en sus productos en el consumidor general, o en su mercado de consumo en particular, que requieren ese tipo de marcas.-*

**MARCAS DE FÁBRICA. Clases Relacionadas.**

*Las clases 32 y 29 del nomenclátor internacional respectivamente, protegen productos diferentes, un persona que busque BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, 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 se protegen diferentes productos.-*

**Fallos relacionados: Acuerdo y Sentencia N° 444 del 20 de Junio de 2005. Acuerdo y Sentencia N° 1075 del 18 de Setiembre de 2006.**

**ACUERDO Y SENTENCIA N°: 560**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los dieciocho días, del mes de Junio del año dos mil doce, 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 VICTOR MANUEL NUÑEZ**, quien integra la Sala Penal,

ante la inhibición del Ministro Sindulfo Blanco, Ante mí, la Secretaria autorizante se trajo al acuerdo el expediente caratulado: **“CERVECERIA NACIONAL S.A. C/ RESOLUCION N° 287 DE FECHA 9 DE MAYO DE 2.000, DICT. POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO”**, fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 51 de fecha 12 de julio de 2.007, 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 NUÑEZ.**

**A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la Señora Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, dijo:** La Nulidicente expresa, el Acuerdo y Sentencia recurrido adolece de nulidad en razón que el Tribunal de Cuentas no se ha expedido al respecto de todos los hechos relevantes alegados y pruebas pertinentes y conducentes aportadas por mi parte, motivo por el cual sostenemos que la resolución adolece vicios de su fundamentación. La Sentencia recurrida contiene una fundamentación insuficiente y adolece de un vicio citrapetita respecto a las argumentaciones de mi parte y que hacen referencia al elemento de causa del proceso.

Así las cosas, se constata que los argumentos expuestos por la nulidicente, carecen de entidad necesaria para nulificar el Acuerdo y Sentencia recurrido, por tratarse de manifestaciones genéricas sin andamio jurídico a los efectos de la declaración de nulidad de la

resolución en crisis, en cuanto a los agravios expuestos por el mismo, serán estudiados en el Recurso de Apelación también interpuesto.

El fallo dictado por los jueces intervinientes se ajusta a la realidad procesal, y a criterio de esta Alta Magistratura no existe ninguna lesión de normas de rango constitucional, ni vicios de arbitrariedad. La resolución hoy en crisis se encuentra suficientemente fundada jurídica y fácticamente.

En estas condiciones y atendiendo a la sola manifestación de discordia con los razonamientos expuestos por los juzgadores, no son suficientes para declarar la nulidad del Acuerdo y Sentencia recurrido.

Por otro lado, no se observa en la resolución recurrida vicios o defectos procesales que ameriten la declaración de nulidad en los términos autorizados por el Artículo 113 y 404 del Código Procesal Civil. **ES MI VOTO.**

**A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS LUÍS MARÍA BENITEZ RIERA Y VICTOR MANUEL NUÑEZ, 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 CERVECERIA NACIONAL S.A., mediante su representante convencional, el Abogado WILFRIDO FERNANDEZ DE BRIX, en adelante la accionante, promueve acción contencioso administrativa contra la Resolución N° 287 de fecha 9 de mayo de 2.000 dictada por el Ministro de Industria y Comercio.

Por Acuerdo y Sentencia N° 51 de fecha 12 de julio de 2.007, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió; "...1.) **NO HACER LUGAR**, a la presente demanda Contencioso Administrativa promovida por la firma CERVECERIA NACIONAL contra la Resolución N° 287 de fecha 9 de mayo de 2.000 dictada por el Sr. Ministro de Industria y Comercio. 2)

CONFIRMAR el acto administrativo impugnado. 3) IMPONER LAS COSTAS A LA PERDIDOSA. 4) NOTIFIQUESE...”.

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 51 de fecha 12 de julio de 2.007, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, se alza en Apelación el Abogado Wilfrido Fernández de Brix, representante legal de la accionante, expresando en su escrito obrante a fs. 154/158 en síntesis cuanto sigue: “...El Tribunal de Cuentas al momento de dictar resolución, en ningún momento tuvo en cuenta nuestras pruebas agregadas a autos de las cuales resalta notablemente la declaración jurada, debidamente traducida y legalizada, del Sr. Roberto Alemán presidente de Cervecería Nacional S.A. donde manifiesta que su empresa es la propietaria de los registros marcarios en la clase 32 en diferentes países. En base a dichos registros mi mandante conforme al principio “telle quelle” consagrado por el Convenio de París ratificado por el Paraguay, corresponde se le otorgue a mi mandante el registro de la marca “MALTA VIGOR” solicitada. La intención de mi parte radica únicamente en obtener el registro marcario que legítimamente le corresponde en el extranjero. El Tribunal de Cuentas, no tuvo en consideración los antecedentes administrativos traídos a la vista, ya que la resolución emanada de la dirección de Propiedad Industrial resolvió: no a lugar a la oposición planteada por la firma FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VIGOR”. La marca solicitada por mi mandante es totalmente distinguible de la oponente si es que nos concentramos en el conjunto de la marca MALTA VIGOR y no en sus partes separadas para el análisis. Esta visión del conjunto de la marca es la realizada por el público consumidor en forma espontánea a la hora de observar un producto nuevo o de percibir una nueva marca en el mercado. La marca de mi mandante si bien posee algunas semejanzas con la marca oponente, en su conjunto integral posee suficiente capacidad distintiva como para distinguirse de la otra marca en cuestión. La coexistencia pacífica de las denominaciones es totalmente posible y ajustada a derecho, el hecho que las marcas pertenezcan a clases diferentes, y que la marca solicitada este formada por dos vocablos, que la Dirección de la Propiedad Industrial haya resuelto la resolución en la Resolución N° 347 la no confundibilidad de las marcas en litigio, y que se compruebe el poder y capacidad distintiva que posee la marca MALTA VIGOR a raíz del análisis en conjunto de la misma. Si bien se tratan de productos alimenticios es claro y lógico que los consumidores finales de una y otra clase son totalmente diferentes. Es así

*como el que quiere ir a comprar un producto lácteo no se confundirá con comprar una cerveza por ejemplo. Concluye solicitando la revocación del Acuerdo y Sentencia recurrido...".*

El Abogado Ramón Rodríguez, representante legal, del Ministerio de Industria y Comercio, al contestar el traslado que le fuere corrido, en su escrito obrante a fs. 161/162 expresó en lo medular del mismo: *"...Realizadas las confrontaciones respectivas entre "Malta Vigor" y "Vigor" ambas pertenecen a clases diferentes y las marcas en pugna presentan más semejanzas que diferencias, el agregado "MALTA" en la solicitadas es de uso común en estos tipos de productos y evidentemente el principal en la denominación es Vigor, denominación que es idéntica a la registrada precedentemente, que puede crear confusión en el público consumidor en cuanto al origen de los productos, y en consecuencia no pueden existir pacíficamente. La denominación solicitada 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. De lo que analizas en conjunto es donde se percibe entre las mismas posibilidades de confusión. Concluye solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido..."*.

Por Auto Interlocutorio N° 1.252 de fecha 28 de junio de 2.011, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, resolvió: *"1) DAR por decaído el Derecho que ha dejado de usar el Abogado HUGO BERKEMEYER para presentar su escrito de contestación del traslado que se le corriera por parte del apelante. 2) AUTOS para resolver de los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por el Abogado Wilfrido Fernández, contra el Acuerdo y Sentencia N° 51 de fecha 12 de julio de 2.007, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. 3) ANOTAR..."*.

Entrando a analizar la cuestión de fondo, tenemos que el Tribunal de Cuentas, confirmo la Resolución N° 287 de fecha 9 de mayo de 2.000 (fs. 50/51), dictada por el Ministro de Industria y Comercio, por la cual se declaraban confundibles las marcas hoy en pugna.

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 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, “**VIGOR**” clase 29 (registrada), “**MALTA VIGOR**” clase 32 (solicitada), y la posibilidad de coexistencia entre las marcas en pugna.

En forma a priori, debo considerar cuales son los productos protegidos por la marca solicitada en su respectiva clase, en este caso la marca “**MALTA VIGOR**” fue solicitada para proteger exclusivamente: “**BEBIDAS NO ALCOHOLICAS DE MALTA, COMPRENDIDAS EN LA CLASE 32 (TREINTA Y DOS) DEL DECRETO REGLAMENTARIO N° 10.732/79**”, según se desprende de la solicitud de Registro de Marca obrante a fojas 17 de autos. En tanto que la oponente posee registrada la marca “**VIGOR**” para productos de la clase 29, que protege: “*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*”, realizada esta aclaración de los productos protegidos por cada clase, 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 oponente posee inscripta la marca “**VIGOR**” (CLASE 29), y la solicitada es “**MALTA VIGOR**” (CLASE 32, limitada a bebidas no alcohólicas). Es importante señalar que la marca “**MALTA VIGOR**” es solicitada para proteger **BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS**, mientras que la oponente posee registrada la marca “**VIGOR**” en la clase 29 del

nomenclátor internacional, para proteger productos alimenticios, de esto se colige que en este caso en particular no guardan una relación directa con el producto protegido por la marca solicitada.

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"**.

De las constancias de autos, se desprende que la accionante solamente realizó la inscripción de su marca "VIGOR" en la clase 29, y no la clase 32, donde hoy es solicitada la marca "MALTA VIGOR".

Tampoco en autos obran instrumentales que demuestren la notoriedad de la marca de la oponente para su mercado de consumo, por lo que no puedo enmarcar a la marca ya registrada como una "marca notoria", dado que la misma no reúne las características de publicidad y reconocida calidad en sus productos en el consumidor general, o en su mercado de consumo en particular, que requieren ese tipo de marcas.

Las clases 32 y 29 del nomenclátor internacional respectivamente, protegen productos diferentes, un persona que busque BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, 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 se protegen diferentes productos.

Agrego, que las instrumentales obrantes en autos, no han sido redargüidas de falsas, por lo que hacen plena fe en juicio, de los títulos de marca expedidos por las diversas oficinas de Propiedad Intelectual de varios países obrantes a fojas 77/100, (*República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Guatemala, Nicaragua, Bolivia,*

*Bahamas, Gran Bretaña e Irlanda del Norte*) se desprende que la accionante Cervecería Nacional ya poseía registrada la marca MALTA VIGOR, en dichos países, para proteger los productos de la clase 32.

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.

Además, la marca solicitada es una marca compuesta por dos vocablos “MALTA” Y “VIGOR”, que otorga una mayor carga diferenciadora, a la marca hoy pretendida por la accionante, en relación a la marca ya registrada, que solo estaba compuesta por el vocablo “VIGOR”. Mi decisión se ve inclinada ante la posibilidad de coexistencia de las marcas, dado que no guardan relación de clases.

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° 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”*.

En merito a todo lo expuesto, corresponder HACER LUGAR al Recurso de Apelación, y en consecuencia Revocar el Acuerdo y Sentencia N° 51 de fecha 12 de julio de 2.007, dictado por el Tribuna del Cuentas, Primera Sala, como lógico corolario deviene la revocación de la Resolución N° 287 de fecha 9 de mayo de 2.000, dictado por el Ministro de Industria y Comercio.

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 SEÑORES MINISTROS LUÍS MARÍA BENITEZ RIERA Y VICTOR MANUEL NUÑEZ 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 N° 560**

Asunción, 18 de Junio de 2.012.-

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

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

- 1) **NO HACER LUGAR** al recurso de nulidad.
- 2) **REVOCAR** el Acuerdo y Sentencia N° 51 de fecha 12 de julio de 2.007, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, de conformidad a los fundamentos expuesto en el exordio de la presente resolución, y en consecuencia;-
- 3) **REVOCAR** el acto administrativo, Resolución N° 287 de fecha 9 de mayo de 2.000, dictada por el Ministro de Industria y Comercio.
- 4) **COSTAS** a la perdidosa.
- 5) **ANOTESE y notifíquese.**

**Ante mí:**

**Secretaria:** Abog. Norma Domínguez

**Ministros:** Alicia B. Pucheta de Correa; Luís Ma. Benítez Riera; Víctor Manuel Núñez

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 561 DEL 18 DE JUNIO DE 2012.**

**EXPEDIENTE: “ELGIN S.A. C/ RESOLUCIÓN N° 500 DEL 31 DE MAYO DE 2006 DICTADA POR LA SECCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCIÓN N° 259 DEL 28 DE JUNIO DE 2007, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO”.**

*ELGIN, clase 7 (registro, base de la oposición) Vs. ELGIN, clase 9 (solicitud de registro de marca).*

**MARCAS DE FÁBRICA. Criterio de Confundibilidad.**

*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 así acento a la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna. En ese sentido respondemos a la inquisitoria de si cabe o no posibilidad de confusión entre las mismas. Ante el principio de INCONFUNDIBILIDAD, es posible que se concreten los fines esenciales de la ley de Marcas: la protección del público consumidor y la tutela de las sanas prácticas del comercio.*

**MARCAS DE FÁBRICA. Cotejo Marcario.**

*Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de signos marcarios para determinar su eventual similitud confusionista son el gráfico, fonético e ideológico. Es regla jurisprudencial que basta que la posibilidad de confusión se plantee en cualquiera de los tres campos para que el registro solicitado no sea admitido.*

**Fallo relacionado: Acuerdo y Sentencia N° 1593 del 27 de Diciembre de 2006.**

### ACUERDO Y SENTENCIA N° 561

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los dieciocho días del mes de Junio del año dos mil doce, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Doctores **ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO,** y **MIGUEL OSCAR BAJAC,** en reemplazo del Dr. Wildo Rienzi, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: **“ELGIN S.A. C/ RES. N° 500 DEL 31/MAYO/06 DICT. POR LA SECCIÓN DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RES. N° 259 DEL 28/JUN/07, DICTADO POR LA DE LA DIRECCIÓN 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° 48 del 22 de abril de 2009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la 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 votación dio el siguiente resultado: **BLANCO, PUCHETA DE CORREA,** y **BAJAC.**

**A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA,** el Dr. **BLANCO** dijo: Que el recurrente, Abog. Wilfrido Fernández De Brix, no interpuso ni fundamento en forma expresa el Recurso de Nulidad. Por lo demás del análisis somero de la sentencia recurrida no se advierten vicios o defectos que justifiquen la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil, por lo que corresponde declarar la desestimación del mismo.

A su turno, los Doctores **PUCHETA DE CORREA y BAJAC ALBERTINI**, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.

**A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA**, el Dr. **BLANCO** prosiguió diciendo: El Tribunal de Cuentas de la Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 48 de fecha 22 de abril del 2009, ha dispuesto No hacer lugar a la demanda contencioso administrativa deducida por ELGIN S.A. contra la Resolución N° 500 de fecha 31 de mayo del 2006, dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos y la Resolución N° 259 de fecha 28 de junio del 2007, dictada por el Director de la Propiedad Industrial.

Por todas estas resoluciones se ha decidido dar trámite el pedido de Registro de la marca “ELGIN Y ETIQUETA”, en la clase 9, a favor del Sr. Bassam Asad Kahwagi.

El representante de la firma demandante, ELGIN S.A., se alza contra lo resuelto en el referido acuerdo en los términos del escrito que glosa a fs. 356/361 de autos. Básicamente, el Abog. Wilfrido Fernández De Brix, funda sus agravios refiriendo entre otras consideraciones que: *“...El Aquo no hizo lugar a la acción contencioso administrativa promovida por mi parte esgrimiendo argumentos que son solo simples repeticiones de lo argüido equivocadamente en sede administrativa por el Director de la Propiedad Industrial. Mi mandante ha presentado formal oposición a la solicitud de registro de la marca “ELGIN” en la clase 09, sobre la base de la marca “ELGIN” en la clase 7 concedida en Paraguay y así también concedida en el Brasil como bien se demostró en autos, todas estas de propiedad exclusiva de mi principal... Por su parte, la Secretaría de Asuntos Litigiosos, encargada de resolver las oposiciones en sede administrativa, ha dictado resolución Nro. 500 de fecha 31 de mayo del 2006, donde inesperadamente resolvió no hacer lugar a la acción deducida por mi mandante, considerando que “si bien las denominaciones son semejantes, las clases difieren totalmente, por ende los productos protegidos, y el público a quien va dirigido, cada uno de estos artículos son distintos...”*.

Explica que esta resolución fue confirmada por el Director de la Propiedad Industrial, por Resolución N° 259 de fecha 28 de

junio del 2007, y tras ello, se ha iniciado el proceso contencioso administrativo, por el cual el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 48 del 22 de abril del 2009, dispuso NO hacer lugar a la demanda, lo que derivó en la presente apelación. Continua exponiendo que: *“el Aquo, jamás tuvo en cuenta que en el caso que nos ocupa, mi mandante es propietaria de la marca “ELGIN” en la clase 7 desde el 22 de abril del 1987, mas de 20 años de antigüedad. Esto demuestra fehacientemente el mejor derecho que posee mi mandante sobre la marca ELGIN, ya que el Sr. Basse Assad Kahwagi posee solamente un derecho en expectativa... con respecto a que si las marcas son confundibles o no, es a todas luces claro que dos marcas IDENTICAS no pueden ser objeto de debate en este sentido. Resulta obvio que al solicitar una marca IDENTICA a otra ya registrada con anterioridad, tuvieron que rechazar in limine la presente solicitud, al ser una FIEL REPRODUCCION de otra marca extranjera ya registrada en nuestro país, como tal, receptor de la protección conferida por los artículos 2° y 15° de la Ley de Marcas 1294/98. Que mi mandante, la firma ELGIN S.A. es una empresa altamente reconocida en la región y a su vez el Art. 6 (bis) del Convenio de París que estipula: “...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 “. Que, en el caso que nos ocupa, la marca de mi mandante cumple con los presupuestos genéricos para que una marca adquiera notoriedad, como ser: antigüedad de la marca, un uso extendido de la misma y un esfuerzo publicitario importante...” “...la firma de mi mandante está constituida en el Brasil desde el año 1952. Como prueba de su eficiente servicio y calidad ha obtenido la certificación ISO 9001:2000. Empresa que se dedica a más de 25 rubros entre los cuales se destacan maquinas de coser, productos informáticos, muebles, acondicionadores de aire, entre otros... Que es importante mencionar que la Doctrina avala que la notoriedad tiene un alcance INTERCLASES, esto quiere decir que no es necesario que el registro sea de una clase u otra para su protección sino que basta probar que la marca goza de notoriedad en el Paraguay, país donde mi mandante hace valer sus legítimos derechos...”*



Continua explicando que: *“Es importante que VV.EE tomen conocimiento que mi mandante ha iniciado una demanda por infracción civil en Ciudad del Este, contra la sociedad paraguaya ELGIN S.A. (mismo nombre comercial de mi mandante) constituida en el Paraguay, ya que el término “ELGIN”, infringe directamente el nombre comercial de mi mandante, la firma ELGIN S.A., pues la demandada no es representante autorizada, ni cuanta con autorización de índole alguna para usar dicha denominación como nombre comercial... Las infracciones citadas, cometidas por la adversa, a mayor abundamiento también constituyen clara y notoriamente ejemplos indubitables de competencia desleal, respecto al cual sólo cabe destacar que la competencia desleal esta reglada en el Título Tercero de la Ley de Marcas. Do modo que son aplicables al caso los artículos 80 y 81 incisos “a”, “b”, “f” y “h”...”* Concluye su escrito peticionando que previos trámites de rigor se dicte resolución Haciendo lugar a la pretensión deducida en esta instancia, revocando en todas sus partes el Acuerdo y Sentencia N° 48 de fecha 22 de abril de 2009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Los Abogados Jorge Barboza y Ramón Rodríguez, en representación del Ministerio de Industria y Comercio, contesta la expresión de agravios corridale en la presente causa, en los siguientes términos: *“... Al estudio de la cuestión de fondo es necesario determinar si entre las marcas en pugna puede o no darse la posibilidad de confusión entre el público consumidor. Al cotejar las marcas en pugna podemos notar que se trata de dos denominaciones semejantes “ELGIN” Clase 7 (Registrada) y “ELGIN Y ETIQUETA” (Solicitada en la clase 9, sin embargo podemos afirmar que la firma “ELGIN S.A.” (Solicitante) en su carácter figurativo reúne los requisitos indispensables de novedad y originalidad. Así como también aporta una carga diferencial suficiente como para permitir el registro de dicha marca... De modo que la posibilidad de confusión no existe ya que son clases diferentes que no tienen conexidad como podemos apreciar, la clase (7)de la oponente protege Máquinas y Herramientas, Motores, Acoplamientos y órganos de transmisión, Instrumentos Agrícolas que no sean manuales, Incubadoras e Instrumentos Fotográficos, Cinematográficos, Ópticos, Reproducción de Sonidos e Imágenes, Discos Acústicos, Equipos para el tratamiento de la información, Ordenadores etc., lo que nos da la pauta de que el Acuerdo y Sentencia hoy recurrida fue dictada conforme a derecho y por ende debe ser confirmada en su totalidad...”* Concluyendo de

esa manera su contestación, solicitando que sea confirmada la resolución atacada.

A su turno, la Abogada Alicia Cristaldo, en representación del Sr. Bassam Asad Kahwagi, contesta el traslado corridole, en los siguientes términos: *“...en el proceso de solicitud de registro de marca ELGIN y ETIQUETA, se realizaron los pasos previos a la solicitud, es decir la consulta previa en la base de datos de la Dirección de Propiedad Industrial. El resultado de esta consulta previa fue la DISPONIBILIDAD de la marca, es decir, la marca ELGIN Y ETIQUETA, en la clase 09, se encontraba sin antecedentes que pudiera impedir el registro... Durante el proceso de publicación la contraparte, dedujo oposición, sin embargo hemos ganado con fundamentos legales sólidos, en las dos instancias donde la Dirección de Propiedad Industrial tiene intervención, emitiéndose primero la Resolución N° 500/2006, y posteriormente el Director de la Propiedad Industrial dicta la Resolución N° 259/2007, donde confirma en todas sus partes la Resolución N° 500/2006, dictada por la Sección de Asuntos Litigiosos... Los analistas en propiedad industrial, consideraron que a marca solicitada, posee cualidades necesarias para la protección, razón por la cual, se han ganado las instancias inferiores, del mismo pensamiento y parecer son los miembros del Tribunal de Cuentas, ya que con el análisis emitido en el Acuerdo y Sentencia N° 48/2009, se confirma a cabalidad las resoluciones dictadas por el inferior... La adversa posee un título que le otorga exclusividad solo en productos de la clase 7, ES IMPOSIBLE, extender esta exclusividad a las otras clases, eso sí sería un tremendo escándalo jurídico y un pisoteo a las leyes nacionales, acto que pretende realizar la demandante... En la aplicación correcta de la Ley de Marcas la denominación ELGIN Y ETIQUETA, merece la protección en base a las disposiciones de la Ley 1294/98, ya que se han cumplido a cabalidad con los requisitos exigidos por ley... existen títulos de marcas internacionales donde se han aplicado las mismas disposiciones que las leyes paraguayas, es decir se han concedido TITULOS DE MARCA a denominaciones iguales, pero diferentes titulares, tal cual es nuestro caso, como demostración adjunto documentos impresos de los registros concedidos, así mismo casa una de ellas posee su correspondiente sitio web... Las disposiciones en la que fundó la contestación de la presente demanda, son la Ley de Marcas N° 1294/98, la Constitución Nacional, Legislación Nacional en materia de Marcas y Convenios y/o Tratados firmados en materia de Propiedad Industrial e Intelectual, así como*

*doctrinas y jurisprudencias aplicadas al caso...*” Concluye solicitando que sea confirmado el Acuerdo y Sentencia N1° 48 de fecha 22, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

El A-quo como fundamento de fallo expuso: *“Al estudio de la cuestión de fondo, es necesario determinar si entre las marcas en pugna puede o no darse la posibilidad de confusión entre el público consumidor. Al cotejar las marcas en pugna podemos notar que se trata de dos denominaciones idénticas “ELGIN MAQUINAS” y “ELGIN y etiqueta”, solicitadas en distintas clases 7 y 9 respectivamente, sin embargo podemos afirmar que la firma “Elgin y etiqueta” (solicitante), en su carácter figurativo reúne los requisitos indispensables de novedad y originalidad, así como también aporta una carga diferencial suficiente como para permitir el registro de dicha marca... De modo que la posibilidad de confusión no existe ya que son de clases diferentes que no tienen conexidad, como podemos apreciar, la clase 7 de la oponente protege: Maquinas y Herramientas, Motores, acoplamientos y órganos de transmisión, instrumentos agrícolas que no sean manuales, incubadoras de huevos etc., en cambio la clase 9 protege artículos como: Aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos, ópticos, reproducción de sonidos e imágenes, discos acústicos, equipos para el tratamiento de información, ordenadores, etc...”*

### **ANALISIS.**

Que entrando a examinar si las marcas en litigio podrían o no prestarse a confusión, debemos concretizar la esencia de la marca. Y ésta se encuentra 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 así acento a la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna. En ese sentido respondemos a la inquisitoria de si cabe o no posibilidad de confusión entre las mismas. Ante el principio de INCONFUDIBILIDAD, es posible que se concreten los fines esenciales de la ley de Marcas: la protección del público consumidor y la tutela de las sanas prácticas del comercio.

Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de signos marcarios para determinar su eventual similitud confusionista son el gráfico, fonético e ideológico. Es regla jurisprudencial que basta que la posibilidad de confusión se plantee en cualquiera de los tres campos para que el registro solicitado no sea admitido.

En la presente apelación tenemos que el análisis se basaría en la posibilidad de confusión entre los consumidores de las marcas: "ELGIN" (registrada) y "ELGIN y etiqueta" (solicitante). Ante este extremo claramente se visualiza que ambas marcas son absolutamente idénticas, fonética y gráficamente; no sólo desencadena en una confusión visual, sino que desdibuja cualquier duda, directamente asimilándola con la marca conocida o referenciada.

El argumento señalado por el A-quo se centra en la imposibilidad de confusión por la diversidad de los consumidores hacia los cuales están enfocados los productos; pero aquí es importante señalar que el Artículo 2° de la Ley de Marcas hace referencia a las reglas generales de su aplicación, siendo esta de mayor alcance ante la solicitud de inscripción de la marca idéntica, pues dispone que: *"2°. 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 asociación con esa marca;..."*.

Dentro del presente análisis queda excluida toda apreciación subjetiva de confusión, pues es totalmente idéntica la marca, y la asociación es tal que la identificación con la marca ya vigente es total.

Además, la empresa propietaria de la marca ELGIN, cuenta con registro internacional en el Brasil, tal como se desprende de las documentales agregadas a autos, y es así que rige el Convenio de París, vigente para la República Federativa de Brasil, desde el año 1884, y para el Paraguay, desde el año 1994. Este convenio custodia a

las marcas internacionales como nacionales en los países miembros de la Unión. Tal como se legisla en el Artículo 2, Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión: “...1) *Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.*”.

El Artículo 18° de la Ley de Marcas, dispone al efecto: “... *El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país...*”.

La misma Ley 1294 “**De Marcas**”, en sus artículos 2° inc. g) y 15°, establece que no podrán registrarse y también se concede el derecho a oponerse a su registro, “... *cuando las marcas pudieran inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad...*”. Considero, como manifestara en párrafos precedentes, que en el presente caso se dan esos presupuestos.

La preocupación de la actora, de que la clientela ya ganada por la firma internacional, registrada y reconocida en la República Federativa del Brasil, ELGIN, pueda ser confundida, y el prestigio que esta ha adquirido a lo largo de los años de trabajo y esfuerzo en mantener la calidad de sus productos, se vea en riesgo por la presencia de productos, con la misma marca, pero de distinto origen.

Es así, ante lo expuesto que denota la violación del principios marcarios y de competencia leal, pues la prohibición de inscripción de marcas idénticas obedece a criterios a los cuales el A-quo no tuvo en cuenta, pues, no ha considerado que por su finalidad las marcas deben ser claramente distinguibles, esto se desprende de que el primer impacto que produce la aprehensión pre reflexiva de

los signos no debe recordar a otra marca, y teniendo en cuenta que la similitud sobrepasa sus propios límites ante la total identidad o igualdad en los signos, fonética y gramaticalmente no puede obviarse el principio de prioridad ante la marca ya inscrita, y la cual se encuentra vigente en el mercado nacional, e internacional.

Por las razones expuestas precedentemente, estimo que el fallo del A-quo debe ser revocado. En cuanto a las costas, entiendo que las mismas deben ser impuestas a la parte vencida, de conformidad al artículo 192 del CPC. Es mi voto.

A su turno, la Ministra **PUCHETA DE CORREA**, dijo: Me adhiero al voto del Ministro preopinante Sindulfo Blanco por los mismos fundamentos. Se trae a colación el siguiente fallo Jurisprudencial: "Acuerdo y Sentencia N° 1.593 de fecha 27 de diciembre de 2.006", a fin de mantener invariable mi postura sobre la posibilidad de confusión entre marcas idénticas, la misma surge debido a la igualdad gráfica, fonética y visual existente entre las marcas en pugna, lo que en efecto ocasionaría en este caso, confusión en el público consumidor.

A su turno, el Ministro **BAJAC ALBERTINI**, manifiesta que se adhiere al voto del Ministro preopinante Sindulfo Blanco 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:

**SENTENCIA NÚMERO: 561**

Asunción, 18 de Junio de 2012.

**VISTOS:** Los meritos del acuerdo que anteceden, la;

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL  
RESUELVE:**

**1- DESESTIMAR** el recurso de Nulidad.

**2-REVOCAR** el Acuerdo y Sentencia N° 48 de fecha 22 de abril de 2009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, en base a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.

**3- IMPONER** las costas a la parte vencida.

**4- ANOTAR**, registrar y notificar.

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

Ministros: Sindulfo Blanco, Alicia Beatriz Pucheta De Correa Y Miguel Oscar Bajac.

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 572 DEL 19 DE JUNIO DE 2012.**

**EXPEDIENTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS C/  
RESOLUCIÓN N° 980 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2000 DE LA  
SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA N° 151 DE  
FECHA 23 DE MAYO DE 2003, DE LA DIRECCIÓN DE LA  
PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

***BRAHMA, clases 16, 32 y 33 (registros, base de la oposición) vs.  
BRAHMA Y DISEÑO, clase 25, (solicitud de registro de marca).***

**MARCA 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.*

**MARCA DE FÁBRICA. Marcas Notorias**

*La notoriedad que posee la marca "BRAHMA" en el mercado nacional y en la generalidad del público consumidor paraguayo no es puesta en duda por parte de esta Magistratura, dada las intensas campañas publicitarias realizadas por la accionante y así también la reconocida calidad con que cuentan los productos de la marca "BRAHMA"., por tanto se coincide con la conclusión a la cual arribó el Tribunal de Cuentas, es decir nos encontramos ante una "marca notoria", corresponde confirmar la resolución recurrida.*

**MARCA DE FÁBRICA. Marcas Notorias; Principio de Especialidad**

*Una marca notoria como "BRAHMA" 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.*



### **MARCA DE FÁBRICA. Novedad y Distintividad.**

*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.*

### **MARCA DE FÁBRICA. Marcas Notorias**

*La marca de la accionante “BRAHMA” es una marca notoria, por lo que merece una protección especial, amparada por Ley de Marcas N° 1.294/98 y el Convenio de Paris, y dada la gran posibilidad de confusión, debida a las similitudes fonéticas y gráficas entre las marcas en pugna, no procede la concesión de la marca “BRAHMA y diseño” clase 25 al solicitante, dado que se encuadra en las prohibiciones.*

**FALLOS RELACIONADOS: Acuerdo y Sentencia N° 1593 del 27 de Diciembre de 2006. Acuerdo y Sentencia N° 744 del 2 de Setiembre de 2008.**

### **ACUERDO Y SENTENCIA N° 572.**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diecinueve días, del mes de Junio del año dos mil doce, 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 VICTOR MANUEL NUÑEZ**, quien integra la Sala Penal, ante la inhibición del Ministro Sindulfo Blanco, Ante mí, la Secretaria autorizante se trajo al acuerdo el expediente caratulado: **“COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS C/ RESOLUCIÓN N°980 DE FECHA 4/OCT/00 DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA N° 151 DE FECHA 23/MAY/03, DE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”**, fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo

y Sentencia N° 89 de fecha 8 de octubre de 2.008, 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 NUÑEZ.**

**A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la Señora Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, dijo:** En cuanto al Recurso de Nulidad, la recurrente desistió expresamente del 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 VICTOR MANUEL NUÑEZ, 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 COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS, mediante su representante convencional, el Abogado Hugo Berkemeyer, en adelante la accionante, promueve acción contencioso administrativa contra la Resolución N°980 de fecha 4 de octubre de 2.000 de la Secretaria de Asuntos Litigiosos y la N° 151 de fecha 23 de mayo de 2.003, de la Dirección de la Propiedad Industrial.

Por Acuerdo y Sentencia N° 89 de fecha 8 de octubre de 2.008, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió; “...**1) HACER LUGAR** a la presente demanda contenciosa administrativa promovida por la firma COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS contra la Secretaria de Asuntos Litigiosos y de la Dirección de la Propiedad Industrial y, en consecuencia. **2) REVOCAR** la Resolución N° 980 de fecha 4 de octubre de 2.000 de la Secretaria de Asuntos Litigiosos y la Resolución N° 151 de fecha 23 de mayo de 2.003 dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, fundado en las consideraciones expuestas en el considerando de la presente Resolución. **3) IMPONER LAS COSTAS** a la parte vencida, la parte demandada y su coadyuvante. **4) NOTIFICAR...**”.

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 89 de fecha 8 de octubre de 2.008, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, se alza en Apelación la Abogada Gladys Bareiro de Módica, representante legal de la firma Staton y Cía. S.A., expresando en su escrito obrante a fs. 199/201 en síntesis cuanto sigue: “... No hay relación entre los productos de la clase 25, por un lado, y 32 y 33, por otro, no tiene sentido la afirmación que hay conexidad de productos de las clases 23 y 33 bebidas, y 25 ropas y calzados, porque la marca de bebidas, “deba recurrir necesariamente a la promoción respectiva para su promoción en el mercado” lo que le lleva a realizar publicidad por medio de prendas de vestir. Si fuera cierto el criterio del Tribunal de Cuentas, la 25 dejaría de existir como clase diferenciada que distingue ropas, pues todas las demás clases tendrían relación con ella. Las clases se refieren a determinados productos y servicios. Por supuestos que no son compartimientos estancos, pues es posible una relación entre productos o servicios de clases distintas. Cuando Staton y Cía. Solicito BRAHMA y Diseño para prendas de vestir, la marca BRAHMA de cervezas era desconocida en Paraguay. En materia marcaria rigen, el principio de especialidad (cada registro protege exclusivamente los productos incluidos en la clase registrada). Es excepción de este principio la afinidad que pueda haber entre productos y/o servicios de clases distintas, situación que no se ha dado en el presente caso. El Principio de especialidad puede ceder ante una marca notoria, todas las pruebas que la contraparte presentó de la notoriedad de la marca BRAHMA son de fechas posteriores a la presentación de la solicitud del registro. La adversa debió haber probado que su marca era notoria cuando mi mandante solicitó la suya. Cuando mi mandante solicitó la marca BRAHMA y diseño lo hizo de manera abierta,

*pues se trataba de su marca registrada en Colombia y otros países, simplemente buscaba extender la protección sobre una marca exitosa en su país con miras a posteriores ampliaciones de mercados, no solo no tenía nada que ver con una marca de bebidas inexistente en el país y absolutamente desconocida en él. En la etapa probatoria presente una declaración jurada, que no fue objetada por la adversa, donde se prueba que Staton y Cía. S.A. no intentó apoderarse de ninguna marca ajena, sino que solicito en Paraguay el registro de su propia marca, que ya tiene registrada en varios países de América y Europa. La existencia de todos los registros mencionados demuestra que la presentación de la solicitud de BRAHMA y Diseño en la clase 25 fue legítimo ejercicio de un derecho de parte de una persona jurídica que ya era propietaria del signo en varios países. Concluye solicitando que el Acuerdo y Sentencia recurrido sea revocado el Acuerdo y Sentencia recurrido...”.*

La Abogada Marta Berkemeyer, representante legal de COMPHANIA BRASILEIRA DE BEBIDAS, al contestar el traslado que le fuere corrido, en su escrito obrante a fs. 215/219 expresó en lo medular del mismo: *“...La parte apelante dice que no existe relación entre los productos de la de la clase 25 por un lado 32 y 33 por otro, lo que es totalmente falso. De concederse el registro de una marca famosa y notoria como es BRAHMA a favor de STATON Y CIA S.A. mi mandante no podría promocionando con fines publicitarios aplicando su marca en camisetas, remera, quepis, vestimentas, etc. La solicitante pretendió registrar la marca BRAHMA para amparar productos de la clase 25, sin tomar en cuenta que la marca BRAHMA es NOTORIA Y FAMOSA en el Paraguay y en todo el mundo, de concederse la marca a la solicitante le asistiría el derecho al uso exclusivo de la denominación BRAHMA para todo aquellos productos comprendidos en la clase 25 en perjuicio al legítimo derecho que viene ejerciendo mi mandante. Es totalmente falso lo sostenido por la Abogada de la Firma Staton y Cía. Al sostener que BRAHMA no es notoria. Hemos probado ser propietaria de las marcas BRAHMA con Reg. N° 136.403 y 136.404 en las clases 32 y 33 desde el 14 de noviembre de 1.989, cuyas pruebas se hayan glosadas a autos y no fueron impugnadas por la parte apelante en todo el procedimiento contencioso. La notoriedad de la marca está probada con exceso. La marca Brahma es producida, vendida y promocionada ampliamente en Paraguay. La marca solicitada es idéntica a la ya registrada con anterioridad por mi mandante. El mero hecho que la marca*

*solicitada por la firma STATON Y CIA se halle compuesto por un diseño característico no aleja la posibilidad de confusión y de asociación con la marca notoria fuertemente arraigada en la mente del consumidor Paraguayo. La firma Staton y Cía. S.A. pretende engañar al consumidor utilizando la marca notoria y de mi mandante, quien ha probado en juicio mediante los títulos de marca glosados a fojas 67/135 de autos que la marca BRAHMA está registrada en varios países del mundo, no se puede perder de vista que las marcas notorias gozan de un régimen de protección especial basado justamente en que constituye un hecho notorio y que los hechos notorios no necesitan ser probados por registro alguno. “Brahma Beer” fue lanzada como cerveza de exportación en 1.980 por lo que no cabe la menor duda que BRAHMA es una marca famosa y notoria en el mundo entero y especialmente en el Paraguay. Concluye solicitando que el Acuerdo y Sentencia recurrido sea confirmado...”.*

Por Auto Interlocutorio N° 668 de fecha 14 de abril de 2.011, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, resolvió: **“1) ACLARAR** el Auto Interlocutorio N° 231 del 14 de febrero de 2.011, dictado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, debiendo declarar operada la Caducidad de Instancia en relación a los recursos interpuestos por el Ministerio de Industria y Comercio. **2) AUTOS** para resolver los recursos interpuestos por la parte coadyuvante. **3) ANOTESE...”**.

Ahora bien, tenemos que el Tribunal de Cuentas, “REVOCO” la Resolución N° 980 de fecha 4 de octubre de 2.000 (fs. 65/66), y la Resolución N°151 de fecha 23 de mayo de 2.003, que disponían la prosecución del trámite de registro de la marca BRAHMA y diseño, clase 25, Expdte. N° 5119/96, a nombre de la firma Staton y Cía. 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 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 analizar el fondo de la cuestión planteada, debemos determinar si cabe o no la posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, “**BRAHMA**” clase 32, 33 (registrada) y la marca “**BRAHMA** y diseño” clase 25(solicitada), y la posibilidad de coexistencia entre las marcas en pugna.

A priori, estimo procedente predeterminar que en el caso de marras la accionante posee registrada la marca “**BRAHMA**” para las clases 32, 33, 16, el Tribunal de Cuentas llegó a la conclusión que la marca “**BRAHMA**” es una “marca notoria”.

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”*. Atento a la norma en cuestión, la misma exige que la notoriedad deba existir en el país en el que reclama la protección.

La notoriedad que posee la marca “**BRAHMA**” en el mercado nacional y en la generalidad del público consumidor paraguayo no es puesta en duda por parte de esta Magistratura, dada las intensas campañas publicitarias realizadas por la accionante y así también la reconocida calidad con que cuentan los productos de la marca

“BRAHMA”. Por lo que coincido con la conclusión a la cual arribó el Tribunal de Cuentas, es decir nos encontramos ante una “marca notoria”.

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. N° 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 “BRAHMA” 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.

Las marcas – como regla – acuerdan exclusividad de uso en la clase para la cual ha sido registrada, conforme al principio de especialidad que constituyen uno de los pilares sobre los que se estructura la Ley N° 1294/98 “Ley de Marcas” (*Art. 7 y concordantes*). Por ello es pertinente aplicar un criterio restrictivo – por su naturaleza excepcional – a la extensión de la tutela de otros rubros o actividades comprendidos en otras clases (*Otamendi, J. “Derecho de Marcas”, Pág. 192*), ya cuando se deduce una oposición contra una marca que ampara otros productos, en la misma o en otra clase, se está ampliando en cierta forma el derecho que la designación concede. (*Otamendi, J. “Derecho de Marcas”, Pág. 191*).

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).

En efecto, entre las marcas “BRAHMA” (registrada) y la marca “BRAHMA y diseño” (solicitada) para productos de la clase 25, me inclino a considerar que es posible que se dé la confusión indirecta, dada la notoriedad de la marca ya registrada.

Como ya lo he señalado, entiendo que la marca “BRAHMA” aparece como una marca con distinción significativa, es decir, es conocida por casi la totalidad de las personas. En el mismo sentido, cabe recalcar que la marca “BRAHMA”, por su notoriedad incuestionable, por los productos que comercializa y las intensas campañas de publicidad que realiza, es pasible de ser asociado con los productos del solicitante, ya que como se demuestra en autos, la accionante utiliza como uno de los modos de publicidad masiva, la impresión de su marca notoria sobre prendas de vestir.

Ante esta interferencia, el principio de especialidad debe ceder, de modo que se asegure la prevaencia 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.

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 “BRAHMA” (registrada) y la marca “BRAHMA y diseño” (solicitada), luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, llegó a la conclusión que la marca “BRAHMA y diseño”, es susceptible de causar confusión con la marca “BRAHMA” dada la identidad existente entre las mismas, en los campos fonéticos y gráficos, sumado al hecho de la notoriedad de la marca ya registrada. Estimo que la misma debe ser protegida a los efectos de evitar la dilución de una denominación tan notoria como “BRAHMA”, como ya lo he expresado en los párrafos anteriores.

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 2.007, Excelentísima Corte Suprema de Justicia).

Todo esto en concordancia con lo expresado por la Ley N° 1.294/98 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 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 “BRAHMA” es una marca notoria, por lo que merece una protección especial, amparada por Ley de Marcas N° 1.294/98 y el Convenio de Paris, y dada la gran posibilidad de confusión, debida a las similitudes fonéticas y gráficas entre las marcas en pugna, estimo que no procede la concesión de la marca “BRAHMA y diseño” clase 25 al 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 el siguiente fallo jurisprudencial en el cual 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”*, en la causa: *“YAHOO INC. C/ RESOLUCIÓN N° 449 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2004, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”*.

En estas condiciones, no encuentro motivo jurídico para revocar el fallo recurrido, por lo que llego a la conclusión de que debe mantenerse en pie el Acuerdo Sentencia 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. a), y 205 del Código Procesal Civil. **ES MI VOTO.**

**A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS LUÍS MARÍA BENITEZ RIERA Y VICTOR MANUEL NUÑEZ 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 N° 572**

Asunción, 19 de Junio de 2.012.

**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° 89 de fecha 8 de octubre de 2.008, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, de conformidad a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.

**3) COSTAS** a la perdidosa.

**4) ANOTESE y notifíquese.**

Ante mí:

Secretaria: Abog. Norma Domínguez

Ministros: Alicia B. Pucheta de Correa; Luís Ma. Benítez Riera; Víctor Manuel Núñez

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 608 DEL 26 DE JUNIO DE 2012**

**EXPEDIENTE: PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. C/ RESOLUCIÓN N° 842 DE FECHA 7 DE SETIEMBRE DE 2007 DICTADA POR LA SECRETARÍA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA N° 201 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2009 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

***LARK PREMIUM, clase 34 (registro, base de la oposición) Vs. PARK P RELESSED FILTER Y ETIQUETA, clase 34 (solicitud de registro de marca).***

**MARCAS DE FÁBRICA. Coexistencia de marcas, cigarrillos.**

*Que tratándose las marcas en pugna de cigarrillos, el cotejo debe ser benevolente, dado que los que consumen este tipo de productos, es reconocido que prestan una atención especial en el momento de su compra, y que difícilmente son engañados, que es lo que marcariamente interesa, criterio justamente que he tenido en cuenta al momento de emitir esta opinión, procede la revocación de la resolución recurrida.*

**MARCAS DE FÁBRICA. Cotejo de marcas.**

*Cuando mayor se la atención que prestaría el consumidor, más benevolente debe ser el cotejo. Por lo general, la clase de público está condicionada por la clase de producto que va a adquirir. En esos sentido se ha reconocido que prestan una especial atención a su compra y son difícilmente engañados los consumidores de cigarrillos, procede la revocación de la resolución recurrida y la confirmación de la resolución administrativa.*

**MARCAS DE FÁBRICA. Confusión**

*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, procede la revocación de la resolución recurrida.*

**MARCAS DE FÁBRICA. Coexistencia de marcas. Contenido conceptual y gramatical.**

*De acuerdo con las Resoluciones Administrativas impugnadas que la marca a cuya solicitud de inscripción se opone la firma accionante, es diferente gramática y conceptualmente a la ya registrada, y que además existen además elementos diferenciadores en la etiqueta, tales como los colores y la inicial "P" que son relevantes, a los que se debe sumar la inscripciones de orden genérico que también aparecen en la etiqueta, y que forman parte de la marca peticionada, procede la revocación de la resolución recurrida.*

**MARCAS DE FÁBRICA. Contenido conceptual .**

*El contenido conceptual de la marca que se pretende inscribir, muy diferente a la oponente, constituye un elemento determinante para resolver el conflicto, pasando a un segundo orden, el hecho que entre las palabras PARK Y LARK presenten entre sus signos algunos ingredientes coparticipados. Concuero con las Resoluciones Administrativas impugnadas que la marca a cuya solicitud de inscripción se opone la firma accionante, es diferente gramática y conceptualmente a la ya registrada, y que además existen además elementos diferenciadores en la etiqueta, tales como los colores y la inicial "P" que son relevantes, a los que se debe sumar la inscripciones de orden genérico que también aparecen en la etiqueta, y que forman parte de la marca peticionada.-*

**Fallo relacionado: Acuerdo y Sentencia N° 606 del 3 de Julio de 2007.**

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 608**

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil DOCE, 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: **“PHIPIL MORRIS PRODUCTS S.A. c/ Res. N°.842 de fecha 07/09/07 dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos y la N°. 201 de fecha 27/07/09 dictada por la D.P.I.”**, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad contra el Acuerdo y Sentencia N° 211 de fecha 10 de Noviembre de 2.010, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

### **CUESTIÓN:**

**¿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: **BENITEZ RIERA, PUCHETA DE CORREA Y BLANCO**.

**A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA**, el Dr. **BENITEZ RIERA** dijo: la abogada Elba Rosa Brítez de Ortiz, representante legal de la firma LA REPUBLICANA S.A, no ha fundado concreta y específicamente el Recurso de Nulidad planteado. A su vez Abogado Ramón Rodríguez, representante del Ministerio de Industria y Comercio, ha desistido expresamente el Recurso de Nulidad interpuesto, por lo que se los debe tener por abdicados del mismo. Por otro lado, no se observa en la Resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad de conformidad en los términos autorizados por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil. Corresponde en consecuencia tener por desistido este Recurso. **ES MI VOTO**.

A su turno los Dres. **ALICIA PUCHETA DE CORREA Y SINDULFO BLANCO** manifiestan que se adhieren al voto del Ministro preopinante por los mismos fundamentos.

**A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA**, el Dr. **BENÍTEZ RIERA** dijo: Por Acuerdo y Sentencia N°. 211 de fecha 10 de noviembre de 2010, dictado por el Tribunal de Cuentas Segunda

Sala, resolvió: **“1.-) HACER LUGAR**, a la presente demanda contencioso administrativa deducida por la firma **“PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. c/ RES. N°.842 DE FECHA 7/09/07 DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA N°.210 DE FECHA 27/07/09 DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”**, de conformidad al exordio de la presente Resolución.-**2.-) REVOCAR**, Las Resoluciones N°.842 de fecha 7/09/07, dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos y la Resolución N°.201 de fecha 27/07/09, 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 Elba Rosa Brites de Ortiz P, se agravió en contra de la precitada Sentencia, señalando que su representada “La Republicana S.A.” solicitó el registro de la marca “PARK P RECESSED FILTER” y etiqueta, para distinguir productos de la clase 34 (tabaco; artículos para fumadores; cerillas), con una etiqueta muy característica en la que se reivindicán los colores: azul, celeste, blanco y dorado (fs.23 y 24 de autos), presentando la demandante oposición a la mencionada solicitud de registro, en base a su marca registrada “LARK PREMIUM”, clase 34, siendo la misma rechazada por Resolución N°.842 de fecha 7 de Setiembre de 2007 dictada por la Jefa de Asuntos Litigiosos y confirmada por Resolución N°.201 de fecha 27 de Julio de 2.009, del Director de la Propiedad Industrial, pues las marcas no son ni remotamente similares y menos aún confundibles. Destacó que la marca oponente “LARK PREMIUM” es nominativa, ni siquiera tiene una etiqueta con la cual pueda eventualmente resultar confundible la marca solicitada por su mandante “PARK P RECESSED FILTER”, es por ello que resulta increíble que el Tribunal de Cuentas haya admitido esta demanda apartándose de la ley, la doctrina y la jurisprudencia en materia de litigios de marca. Añadió que salta a la vista que entre las marcas “LARK PREMIUM” y PARK P RECESSED FILTER” no existe el menor atisbo de similitud siquiera y menos aún de identidad o de igualdad, por utilizar términos, por lo que no existe la necesidad de limitar los derechos del titular de la marca, dado que ambas marcas pueden coexistir en el mercado, para los mismos productos porque son intrínsecamente diferentes y no



colisionan entre sí. Siguió diciendo la apelante que las marcas deben ser cotejadas en su conjunto y no desmenuzándolas sílaba por sílaba o palabra por palabra como lo hace el a-quem, es decir que si se examina la totalidad de los elementos que conforman las marcas en pugna, se llegará a la conclusión que “LARK PREMIUM” es extremadamente diferente a “PARK P RECESSED FILTER” y etiqueta. Recalco que el público recordará a las marcas como LARK y como PARK P, que es lo destacado en la presentación de ambas, y que si además la oponente en forma compuesta, es decir, conformada por más de un vocablo, como “LARK PREMIUM”, es porque su verdadero interés estaba en utilizarla de ese modo, en cuyo caso ambos vocablos deben ser considerados como de igual jerarquía y protagonismo. Indicó que no niega que la palabra FILTER sea genérica y que por tanto, puede quedar fuera del cotejo, pero de ningún modo el resto de la denominación compuesta, y sobre todo la ETIQUETA, que contiene la consonante P, en el centro, en tamaño destacado y la palabra PARK en su parte superior. Subrayó que el fallo no hace referencia a que la marca solicitada por su mandante, es una marca concedida en su país de origen, Uruguay, según su parte ha demostrado con la documental presentada con el escrito de contestación de la demanda (fs.108 a 111 de autos). Sostuvo que “LARK” Y “PARK” se escriben y suenan diferente, y además PARK tiene un significado conceptual diferente, pues sugiere la idea o concepto de PARKING, estacionamiento, parque, mientras que LARK es un vocablo de fantasía Subrayó que la marca de la demandante es denominativa (fs.130/131), por lo que el cotejo sólo debe hacerse con respecto a las denominaciones. Concluyó solicitando la revocación del fallo recurrido, con costas.

Que por su parte el Abogado Ramón Rodríguez, en representación del Ministerio de Industria y Comercio, destacó que la Resolución recurrida por vía de la apelación, incurre en sendos errores y omisiones al hacer el análisis de la cuestión. Señaló que la marca oponente “LARK PREMIUM”, es denominativa, ni siquiera tiene una etiqueta con la cual pudiera resultar confundible la marca solicitada por su coadyuvante “PARK P RECESSED FILTER Y ETIQUETA”, siendo por ello increíble que el Tribunal de Cuentas ya admitido esta demanda apartándose de la ley, la doctrina y la

jurisprudencia en materia de litigio de marcas, sin siquiera mencionar en el fallo los argumentos expuestos por su representación. Precisó que si este máximo Tribunal examina la totalidad de los elementos que conforman ambas marcas, sin descomponerlas en palabras, en sílabas o en letras y sin alterar su unidad gramatical o fonética, llegará a la conclusión que la marca "LARK PREMIUM", es extremadamente diferente a la marca "PARK P RECESSED FILTER Y ETIQUETA", por lo que pueden coexistir pacíficamente entre el público consumidor sin ninguna posibilidad de confusión ni riesgo de asociación Alegó que el elemento cuestionado de la marca solicitada es "PARK", con relación a "LARK" que forma parte de la marca registrada, sin embargo su representación es de la opinión que las marcas deben ser amparadas en su conjunto a fin de determinar la confundibilidad y en ese sentido tratándose de una solicitud de marca mixta, se llega a la conclusión que el vocablo que el oponente considera conflictivo es diferente gramaticalmente y conceptualmente al de la marca registrada, lo que da la pauta que la Sentencia recurrida fue dictada erróneamente. Finalizó peticionando la revocación en todas sus partes del Acuerdo y Sentencia N°.211.

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 marca registrada está compuesta de dos vocablos LARK Y PREMIUM, denotando el vocablo PREMIUM un atributo de la marca LARK por lo que constituye una denominación débil, mientras que la marca solicitada contiene tres vocablos PARK P RECESSED FILTER, donde RECESSED FILTER también constituye característica del producto por lo que son denominaciones débiles, debiendo por ello el cotejo hacerse entre PARK Y LARK que son los vocablos principales de ambas marcas. En base a ello concluyen que en el caso de autos, se tiene una denominación similar a la otra ya registrada en cuanto a la similitud gráfica y fonética, no otorgándoles los elementos diferenciadores la distintividad necesaria para impedir la posibilidad de confusión en el público consumidor habida cuenta que se trata de los mismos productos (cigarrillos) pudiendo el público consumidor realizar una asociación mental con la marca registrada, lo que produciría además la dilución de la marca registrada.

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 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-exámine, ¿son las marcas en pleito confundibles? Al respecto hay que señalar que la marca que pretende inscribir en la clase 34, la firma “La Republicana S.A.” se denomina PARK P RECESSED FILTER Y ETIQUETA. Mientras que la oponente la compañía “PHILIPS MORRIS PRODUCTS S.A.” tiene registrada en la misma clase la marca LARK PREMIUM.

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, no estoy de acuerdo con el criterio sustentado por el Tribunal Inferior, en que el cotejo debe hacerse solo entre los vocablos PARK Y LARK, debido a que las otras denominaciones que acompañan a estas marcas constituyen características del producto por lo que son denominaciones débiles. A mi parecer, dadas las características que adornan a las marcas en litigio, es la totalidad del conjunto lo que debe ser objeto de análisis y no sus partes separadas, lo cual significa que el análisis debe hacerse entre “LARK PREMIUM” Y “PARK P RECESSED FILTER”. Contrastando las marcas en pugna, la primera impresión que me producen es que las mismas no son confundibles, aprehensión ésta que se prolongó 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. En este caso, el contenido conceptual de la marca que se pretende inscribir, muy diferente a la oponente, constituye un elemento determinante para resolver el conflicto, pasando a un segundo orden, el hecho que entre las palabras PARK Y LARK presenten entre sus signos algunos ingredientes coparticipados.

Concuero con las Resoluciones Administrativas impugnadas (fs.20/60/61)) que la marca a cuya solicitud de inscripción se opondrá la firma accionante, es diferente gramática y conceptualmente a la ya registrada, y que además existen además elementos diferenciadores en la etiqueta, tales como los colores y la inicial "P" que son relevantes, a los que se debe sumar la inscripciones de orden genérico que también aparecen en la etiqueta, y que forman parte de la marca peticionada.

Que tratándose las marcas en pugna de cigarrillos, el cotejo debe ser benevolente, dado que los que consumen este tipo de productos, es reconocido que prestan una atención especial en el momento de su compra, y que difícilmente son engañados, que es lo que marcaríamente interesa, criterio justamente que he tenido en cuenta al momento de emitir esta opinión.

Que por tanto, teniendo en consideración las manifestaciones realizadas precedentemente, soy del parecer que el Acuerdo y Sentencia N°211 de fecha 10 de Noviembre de 2.010, emitido por el Tribunal de Cuentas 2ª Sala, debe ser revocado in totum, lo cual acarrea como lógico corolario, la confirmación de la Resolución N°.842 de fecha 07 de Setiembre de 2.007, dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos y la Resolución N°.201 de fecha 27 de Julio 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 en el orden causado en ambas instancias, ya que se trata de una cuestión que ha requerido de interpretación legal y doctrinaria para su dilucidación. ES MI VOTO.

A SU TURNO LA MINISTRA ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, DIJO: Me adhiero al voto del Ministro Preopinante Luis María Benítez Riera, por los mismos fundamentos y agrego: "La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado al respecto, en el Acuerdo y Sentencia N° 606 de fecha 3 de julio de 2.007, en el expediente: "BATMARK C/ RES. N° 358 DEL 03/09/04 DIC. POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y C/ RES. N° 1043 DEL 20/XI/01, DIC, POR LA JEFA DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS DE

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, arribando a la siguiente conclusión: “Que teniendo en cuenta los diversos argumentos expuestos por las partes litigantes, debo en mi carácter de magistrado, colocarme en el papel del público consumidor, conforme lo aconseja la ortodoxia interpretativa para estos casos, a fin de determinar la confundibilidad o no de las marcas en conflicto. Si bien esta decisión encierra una valoración altamente objetiva, el Juzgador, más que preguntarse si él se confundiría, debe preguntarse si el público consumidor ha de confundirse. Al respecto, es de fundamental importancia establecer qué clase de público consumidor resultaría protegido por las marcas en litigio. **Cuando mayor se la atención que prestaría el consumidor, más benevolente debe ser el cotejo. Por lo general, la clase de público está condicionada por la clase de producto que va a adquirir. En eses sentido se ha reconocido que prestan una especial atención a su compra y son difícilmente engañados los consumidores de cigarrillos. ES MI VOTO.**

A SU TURNO EL MINISTRO DR. SINDULFO BLANCO DIJO: me adhiero al voto del Ministro preopinante BENITEZ RIERA, por coincidir con sus fundamentos, agregando que atentos a lo establecido en la Ley 1294/98, Art. 2 Inca) **“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”;** explicando que: *“se entiende que estas marcas que inducen o provocan error doctrinariamente son las llamadas marcas engañosas y por tal la Ley prohíbe su registro”* (JORGE OTAMENDI, “Derecho de Marcas” pág. 68). Mencionando criterio internacional unificado respecto al derecho de marcas, que: *“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 ellas, 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”, (MANUAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL. ACTUALIZACIÓN JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE CONFLICTOS RELATIVOS A DERECHOS MARCARIOS. Exposición de Claudia Serritelli y Pedro Chaloupka. Pág. 82, ACADEMIA JUDICIAL INTERNACIONAL. LA LEY mayo 2010.Rca. Argentina); POR TANTO en este caso particular, cotejados todos los elementos en su conjunto, no encuentro en las marcas en pugna “LARK PREMIUM” y “PARK PRECESSED FILTER”, posibilidad de crear confusión en el público consumidor o inducirlos a engaño porque son claramente distinguibles en especial para consumidores de este tipo de productos, clase 34: tabaco, artículos para fumadores entre. **Así voto.***

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

### **ACUERDO Y SENTENCIA N° 608**

Asunción, 26 de junio de 2012.-

**VISTOS** los méritos del Acuerdo que antecede, la

### **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

#### **SALA PENAL**

#### **RESUELVE:**

- 1. TENER** por desistido el Recurso de Nulidad planteado.
- 2. REVOCAR** in tottum el Acuerdo y Sentencia N° 211 de fecha 10 de noviembre de 2010, dictado por el Tribunal de Cuentas 2ª Sala, y **EN CONSECUENCIA CONFIRMAR** la Resolución N° 842 de fecha 07 de Setiembre de 2007, dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos y la Resolución N° 201 de fecha 27 de julio de 2009, dictada por la

Dirección de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.

**3. IMPONER** las costas en ambas instancias en el orden causado.

**4. ANOTAR y notificar.**

Ante mí:

Secretaría Judicial: Norma Domínguez V.

Ministros: Luis María Benítez Riera, Alicia Pucheta de Correa, Sindulfo Blanco.

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 929 DEL 1 DE AGOSTO DE 2012.**

**EXPEDIENTE: "DM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. C/ RESOLUCIÓN N° 546 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2004, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL".**

**CERO SAL, clase 30 (registro, base de la oposición) VS. ZERO CAL Y ETIQUETA, clase 5 (solicitud de registro de marca).**

**MARCA DE FÁBRICA. Comparación Ideológica**

*Aspecto conceptual o ideológico, ambas marcas evocan ideas diferentes, que reflejan diferentes necesidades de los consumidores. Es decir, ZERO CAL evoca la ausencia de calorías y, se trata de un producto para dietas de reducción de peso, mientras que CERO SAL, evoca la falta de sal, por lo que no podría inducir el equívoco del cliente que buscando uno de estos productos adquiriera el otro, a lo que debe añadirse que las marcas en pugna pertenecen a clases diferentes y por ende protegen diferentes productos.-*

**MARCA DE FÁBRICA. Cotejo de Silabas Iniciales y Desinencia.**

*A todo esto cabe agregar que si bien la doctrina enseña que la teoría de la preponderancia de las silabas primeras se puede afirmar que las silabas 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.*

**FALLOS RELACIONADOS: Acuerdo y Sentencia N° 444 del 20 de Junio de 2005. Acuerdo y Sentencia N° 1073 del 18 de Setiembre de 2006.**

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 929**

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los un día del mes de agosto del año dos mil doce, 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: “DM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. C/ RESOLUCIÓN N° 546 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2004, DICT POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad contra el Acuerdo y Sentencia N° 59 de fecha 12 de Abril de 2.011, 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: **BENITEZ RIERA, PUCHETA DE CORREA Y BLANCO**.

**A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA**, el **Dr. BENITEZ RIERA** dijo: el abogado Rafael Salomoni, representante legal de la firma SOCIEDAD DE PUNTA DE LOBOS S.A., no ha fundado concreta y específicamente el Recurso de Nulidad planteado. Asimismo, los abogados Elpidia Rojas de Delgado y Ramón Rodríguez, representantes legales del Ministerio de Industria y Comercio, desistieron expresamente de dicho Recurso, por lo que se los debe tener por abdicados del mismo. Por otro lado, no se observa en la Resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad de conformidad en los términos autorizados por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil. Corresponde en consecuencia tener por desistido este Recurso. **ES MI VOTO**.

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

**A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA dijo:** Por Acuerdo y Sentencia N°. 59 de fecha 12 de Abril de 2011, dictado por el Tribunal de Cuentas Primera Sala, resolvió: **“1. HACER LUGAR A LA PRESENTE DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, deducida por la firma “DM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. C/ RESOLUCIÓN N°. 546 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2004, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente.- 2. REVOCAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS** conforme a los fundamentos desarrollados en este acuerdo y sentencia. **3.EJECUTORIADA** que fuere este fallo, oficiar a la autoridad administrativa marcaria para que ordene la prosecución de los trámites de registro de la marca ZERO CAL y etiqueta, en clase 5, a favor de la Empresa “DM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.”, por los fundamentos enunciados precedentemente.- **4. IMPONER, las costas de la instancia a la perdidosa.- 5. REGULAR Los Honorarios Profesionales del Abogado WILFRIDO FERNANDEZ en su doble carácter por la parte coadyuvante en Guaraníes Diez Millones Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Cuatrocientos (10.436.400.-); por los trabajos efectuados como Abogado Patrocinante y Procurador de la parte actora en el juicio principal, conforme los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.- 6. REGULAR los Honorarios Profesionales del Abogado NELSON RIVERA ANTUNEZ como Patrocinante del M.I.C. en Guaraníes Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos (Gs. 1.449.500.-); para el Abogado RAMÓN RODRÍGUEZ como Procurador del MIC, la suma de Guaraníes Setecientos Veinticuatro Mil Setecientos Cincuenta (Gs. 724.750); por los trabajos efectuados como Abogados Patrocinante y Procurador respectivamente, del Ministerio de Industria y Comercio, conforme a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.7. REGULAR los Honorarios Profesionales del Abogado ALEJANDRO SCHMEDA como Patrocinante durante toda la Instancia y también como Procurador en la etapa de Alegatos, en la suma de Guaraníes Dos Millones Trescientos Diecinueve Mil Doscientos (G.2.319.200); y al Abogado RAFAEL SALOMONI la suma de Guaraníes Setecientos Veinte y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta (Gs.724.750), por ejercer**

la procuración desde la contestación de la demanda hasta el periodo probatorio, conforme los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución. **8. ADICIONAR** a los Honorarios citados en los artículos precedentes, el Importe del Impuesto al Valor Agregado (IVA), correspondiendo al abogado WILFRIDO FERNANDEZ la suma de Guaraníes Un Millón Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta (Gs. 1.043.640.-); para el **Abogado NELSON RIVERA ANTUNEZ** la suma de Guaraníes Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta (Gs. 144.950), para el **Abogado RAMÓN RODRÍGUEZ** la suma de Guaraníes Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco (Gs. 72.475) y, para el **Abogado ALEJANDRO SCHMEDA** la suma de Guaraníes Doscientos Treinta y Un Mil Novecientos Veinte (Gs. 231.920), y para el **Abogado RAFAEL SALOMONI**, la suma de Guaraníes Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco (72.475).- **9.- NOTIFICAR DE OFICIO**, registrar, y remitir un ejemplar a la Excm. Corte Suprema de Justicia (fs.200/208).

Que el Abogado Rafael Salomoni, se agravió en contra de la precitada Sentencia, señalando que la misma debe ser revocada en todas sus partes, ya que sus fundamentos no se ajustan siquiera someramente a las bases sentadas en materia marcaria por la legislación, la Doctrina y la Jurisprudencia. Añadió que entre las denominaciones “CERO SAL” Y “ZERO CAL Y DISEÑO”, solicitada, existe posibilidad de confusión gráfica y fonética, la impresión que dejan las denominaciones en pugna son las mismas, como así también desde el punto de vista visual. Indicó que la marca del oponente ha sido incluida en su totalidad en la marca solicitada, sustituyendo la consonante “C” por la “Z” y “S” por la “C”, lo que le lleva a sostener que más bien se tratan de nombres afines y derivados uno del otro, lo que llevaría a la confusión a los consumidores. Resaltó que las palabras “ZERO” Y “CERO”, son idénticas, tienen el mismo significado, identidad de letras, misma impresión en la mente del consumidor, misma ubicación de las marcas en litigio. Subrayó que el art.15 de la Ley N°.1294/98 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. Asimismo, el art.2 inc.) estipula una prohibición de registro de todo signo que sea considerado una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, ya fuere total o parcial de un signo distintivo, fuere idéntico o similar a una marca de carácter notorio. Precisó que el hecho de que la marca pretendida sea una denominación de fantasía es irrelevante para el caso que nos ocupa, sino las extremas semejanzas, así como las cuasi imperceptibles desinencias realizadas en su solicitud, lo que las hace, porque no decirlo, casi idénticas, siendo también similar las actividades a que se dedican las empresas litigantes. Destacó que estamos ante un caso patente de similitud conectiva, atendiendo al argumento de clase diferentes, el Tribunal Inferior no ha tenido en cuenta el punto de relacionamiento de clases, y que los productos se venden en los mismos establecimientos. Igualmente arguyó que la recurrente no ha aportado nada mayormente durante la apertura de la causa a prueba que justifique las medidas peticionadas, en cambio su parte, ha aportado los Registro de Marca debida y legamente obtenidos. Concluyó solicitando la revocación íntegra del Acuerdo y Sentencia N°.59 de fecha 12 de abril de 2.001, con costas.

Que por su parte los Abogados Elpidia Rojas de Delgado y Ramón Rodríguez, en representación del Ministerio de Industria y Comercio, se agraviaron en contra de lo resuelto por el Tribunal de Cuentas, porque entienden que examinando la controversia de autos, encuentran que entre las marcas en pugna “Zero Cal y Etiqueta”, solicitada en la clase 5 y “Cero Sal”, registrada en la clase 30, existen similitudes capaces de provocar confusión en el público consumidor. Añadieron que la Resolución de la Autoridad Administrativa consideró que las denominaciones guardan total parecido gráfico, fonético y visual que puede llevar a confusión y que se trata de marcas totalmente parecidas, es decir que todo el conjunto nos lleva a sostener que más bien se trata de nombres afines y derivados uno del otro, lo que llevará a la confusión de los consumidores sobre la procedencia de los mismos. Subrayaron que al confrontar gráfica y auditivamente las marcas en litigio se puede comprobar sin necesidad de un estudio profundo el parecido manifiesto de las mismas, ya que la marca del oponente ha sido incluida en su totalidad en la marca solicitada sustituyendo la consonante “C” por

la “Z” y la “S” por la “C”, debiéndose además tener presente que ambas marcas tienen por objeto distinguir los mismos productos. Puntualizaron que la marca solicitada no represente ninguna novedad ni especialidad, requisitos fundamentales para ser registrada. Finalizaron solicitando la revocación íntegra del Acuerdo y Sentencia recurrida.

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 es evidente que del cotejo de las marcas ZERO CAL Y CEROSAL desde el punto de vista visual, surge que ortográfica o gramaticalmente ambas marcas tienen 7 letras de las cuales 4 son comunes, sin embargo, las diferencias son mayores en razón de la existencia de dos letras opuestas (Z-C y S-C), y que la marca solicitada se divide en dos palabras debido al espacio existente entre ZERO Y CAL, mientras que CEROSAL es una sola palabra. Arguyeron que respecto del punto de vista gráfico la diferencia es casi total, no sólo por las apuntadas diferencias de letras y cantidad de palabras, sino sobre todo por la utilización de un diseño de la marca en la marca ZERO CAL, lo cual la vuelve original y claramente distinta a la simple denominación sin diseño de CEROSAL. Indicaron que no se puede negar que en el plazo fonético existe similitud entre ZERO Y CERO, pero no en el mismo nivel entre CAL Y SAL, y en lo relativo al aspecto conceptual o ideológico, ambas marcas evocan ideas diferentes, que reflejan diferentes necesidades de los consumidores. Es decir, ZERO CAL evoca la ausencia de calorías y, se trata de un producto para dietas de reducción de peso, mientras que CERO SAL, evoca la falta de sal, por lo que no podría inducir el equívoco del cliente que buscando uno de estos productos adquiera el otro, 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 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-exámine, ¿son las marcas en pleito confundibles? Al respecto hay que señalar que la marca que pretende inscribir en la clase 05, la firma "DM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA." se denomina ZERO CAL Y ETIQUETA. Mientras que la oponente la compañía "SUPER SAL LOBOS S.A." tiene registrada en la clase 30 la marca CERO SAL.

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 y ortográficamente. En efecto, se distinguen en el plazo ortográfico por el hecho de que "ZERO CAL Y ETIQUETA", se compone de dos palabras separadas entre sí, mientras que "CEROSAL", se compone de una sola palabra. A todo esto hay que agregar que ZERO CAL cuenta con una etiqueta distintiva, con lo cual se diferencia visualmente de cualquier otra marca, mientras que CEROSAL es una marca denominativa. Coincido con el ad-quem en que si bien existe similitud en el plano fonético entre ZERO Y CERO, resulta innegable que entre SAL Y CAL existe una diferencia fundamental debido a la desemejante pronunciación que tienen la C y la S al añadirse la letra "A". Esa diferenciación que he notado entre las marcas en litigio, se prolongo al efectuar el contraste entre las mismas, aprehensión ésta 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, 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 ZERO Y CERO presenten entre sus signos algunos ingredientes coparticipados, teniendo en cuenta que ZERO CAL evoca la idea de un producto carente de calorías, mientras que CERO SAL evoca la idea de un producto escaso en sal. A lo que hay que

añadir, que las marcas enfrentadas pertenecen a clases diferentes, por ende protegen distintos productos.

Que la marca ZERO CAL Y ETIQUETA, se pretende inscribir en la clase 05, que abarca productos farmacéuticos, veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico etc., por lo que el cotejo debe ser benevolente, dado que los que consumen este tipo de productos, es reconocido que prestan una atención especial en el momento de su compra, y que difícilmente son engañados, que es lo que marcaríamente interesa, criterio justamente que he tenido en cuenta al momento de emitir esta opinión.

Que por tanto, teniendo en consideración las manifestaciones realizadas precedentemente, soy del parecer que el Acuerdo y Sentencia N°.59 de fecha 12 de Abril de 2.011, emitido por el Tribunal de Cuentas 1ª Sala, debe ser confirmado in totum, lo cual acarrea como lógico corolario, la ratificación de la abrogación de la Resolución N°.546 de fecha 10 de Diciembre de 2.004, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. En cuanto a las costas en la instancia inferior, habiendo el Tribunal de Cuentas realizado un detallado recuento de las actuaciones de los profesionales intervinientes en esta causa, el monto resultante que se les fijó se ajusta a los parámetros establecidos en la Ley N°.1.376/88, a lo que hay que añadir que las sumas determinadas por el ad-quem, no han sido controvertidas por las partes contendientes, por lo que éste acápite debe igualmente ser ratificado. En cuanto atañe a las costas en esta instancia, deben ser impuestas a la parte perdedora, en virtud del principio consagrado en el art.192 del C.P.C. ES MI VOTO.

Que a su turno, el Dr. **SINDULFO BLANCO**, manifiesta que adhiere su voto al que antecede, por los mismos fundamentos.

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

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

**RECURSO DE APELACIÓN:** Luego de un integral análisis de los autos, coincido con lo resuelto por el distinguido colega preopinante, el Ministro Luis María Benítez Riera, en el sentido de Confirmar el Acuerdo y Sentencia N° 59 de fecha 12 de abril de 2.011, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, **por los siguientes fundamentos:**

Entrando a analizar la cuestión de fondo, tenemos que el Tribunal de Cuentas, “revoco” la resolución administrativa que dispuso el rechazo de la solicitud de registro de la marca “ZERO CAL” y Etiqueta, Clase 5, Expdte. N° 19.303/96, solicitada por la firma DM FARMACEUTICA LTDA.

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, “CEROSAL” clases 30 (registrada) y “ZERO CAL y etiqueta” clase 5 (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, “ZERO CAL y etiqueta” (registrada) y la marca “CEROSAL” (solicitada), luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, llegó a la conclusión que la marca solicitada “ZERO CAL y etiqueta”, en su conjunto, no es susceptible de causar confusión con la marca registrada “CEROSAL”, 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 la marca registrada “ZERO CAL” esta compuestas por (7) siete letras y dos palabras, en tanto que la solicitada “CEROSAL” por (7) siete letras y tres silabas, del cotejo se desprende que los elementos variables entre la marca solicitada y la registrada, es la modificación de la letra inicial en la raíz, es decir el cambió de la letra “C” por la letra “Z”, en tanto que en la desinencia, la letra “S” es cambiada por la letra “C”, situación que a criterio de esta Magistratura otorga suficiente distintividad, entre las desinencias “SAL” y “CAL”, 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 “ZERO CAL” y “CEROSAL”, 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, 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.

Así también, la marca solicitada "ZERO CAL" evoca en el consumidor la ausencia de calorías en el producto, en tanto que la marca "CEROSAL" hace intuir al comprador la ausencia de Sal en el producto a ser adquirido, situación que aumenta aún más las diferencias entre las marcas solicitadas.

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.

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 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° 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 Magistratura, concluye que la marca *“ZERO CAL y etiqueta”* solicitada para la clase 5, 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° 59 de fecha 12 de abril de 2.011, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, debe ser confirmada.

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.**

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° 929**

Asunción, 1 de agosto de 2012.

**VISTOS:** los méritos del Acuerdo que antecede, la

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL**

**RESUELVE:**

- 1.- **TENER** por desistido el Recurso de Nulidad planteado.
- 2.- **CONFIRMAR** in tottum el Acuerdo y Sentencia N°.59 de fecha 12 de abril de 2.011, dictado por el Tribunal de Cuentas 1ª Sala, y **EN CONSECUENCIA RATIFICAR LA ABROGACION** de la Resolución N°.546 de fecha de diciembre de 2.004, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.
- 3.- **IMPONER** las costas de esta instancia a la parte perdedora.
- 4.- **ANOTAR y notificar.**

Ante Mí:  
Secretaria Norma Domínguez V.

Ministros Luis María Benítez Riera, Alicia Pucheta de Correa y Sindulfo Blanco.

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 968 DEL 8 DE AGOSTO DE 2012.**

**Expediente: “WYETH C/ RESOLUCIÓN N° 79 DEL 21 DE MARZO DE 2006, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.**

*Revocación administrativa de patente de reválida.*

**PATENTE. Revocación de Revalida de Patente**

*La controversia en esta instancia de circunscribe al tema de la potestad que tiene el Director de la Propiedad Industrial para revocar “per se” las resoluciones emitidas por esa dependencia. Al respecto debo señalar, que está claramente demostrado en autos, que el Título de Patente Invención N°.4.103 que fuera revocado por medio de la Resolución atacada, ha sido otorgado en flagrante violación del art.31 numeral 3 de la Ley N°.773, vigente en el momento de la petición y de los arts.90, 91 y 92 de la Ley N°.1.630/00, resultando en consecuencia concluyente su manifiesta ilegalidad*

**PATENTE. Revocación de Revalida de Patente**

*Teniendo a la vista la denuncia formulada por la Cámara de la Industria Química Farmacéutica (CIFARMA), y estando compelido por la Constitución y las leyes que norman su desempeño, a emitir Resoluciones ajustadas a derecho, que otra salida le quedaba al Director al encontrarse con un acto manifiestamente ilegal e ilegítimo, por ende nulo como lo era la reválida de la Patente N°.4.103, sino proceder a su revocación. Si no lo hubiera hecho así, habría faltado a su deber, amén de que no le estaría dando prevalencia al interés público por sobre el interés privado, máxime tratándose de una formula de un producto farmacéutico, sobre la que se deben extremar los cuidados por estar en juego la salud del público consumidor*

**PATENTE. Revocación de Revalida de Patente**

*No existiendo en nuestro ordenamiento jurídico la acción de lesividad por parte de la Administración para dejar sin efecto por esa vía sus*

*propios actos, la revocatoria decretada por el Director de la Propiedad Industrial de la Patente N°.4.103 mediante la emisión de la Resolución N°.79, se halla ajustada a derecho*

### **PATENTE. Revocación de Revalida de Patente**

*En el presente caso, tratándose de un acto ilegal e ilegítimo, además de estar en juego el interés público, no cabe el menor género de dudas que el Director de la Propiedad Industrial se hallaba plenamente facultado a tomar la determinación que privó de sus efectos a la patente de referencia*

### **ACUERDO Y SENTENCIA N° 968**

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los ocho días del mes de agosto del año dos mil doce, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los **Dres. LUIS MARIA BENÍTEZ RIERA, SINDULFO BLANCO Y MIGUEL OSCAR BAJAC**, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: "WYETH C/ RESOLUCIÓN N° 79 DEL 21 DE MARZO DE 2006, DICT. POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL", a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad contra el Acuerdo y Sentencia N° 135 de fecha 26 de setiembre de 2.008, 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: **BENITEZ RIERA, BLANCO Y MIGUEL OSCAR BAJAC**.

**A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, Dr. BENITEZ RIERA dijo:** la abogada Marta Berkemeyer, representante de la firma accionante fundó el Recurso de Nulidad incoado en que conforme el

art.25 del Decreto N°.14.201 la vía procesal para pedir la anulación de una reválida de una patente es el juicio ordinario, y no la vía utilizada por la Dirección de la Propiedad Industrial, que no es la prevista por la ley especial. Acotó que conforme a lo dispuesto en la Código de Organización Judicial Ley N°.879 y sus modificaciones compete al Tribunal de Cuentas entender en el juicio contenciosos administrativos, estando claro que el presente juicio no es contencioso por que se pretende la nulidad y no la revocación de una Resolución Administrativa, siendo además interpuesta luego de cinco años, lo que excede al plazo de días establecido por la Ley N°.1603 de Patentes de Invención, con lo que se demuestra que las Resoluciones dictadas por la Dirección de la Propiedad Industrial luego confirmadas por el Tribunal de Cuentas conllevan una nulidad insanable. Siguió diciendo el recurrente que es evidente que la Acuerdo y Sentencia dictado por el Tribunal de Cuentas causa un enorme perjuicio a su poderdante por cuanto le priva sin razón y sin competencia alguna de un bien de su legítima propiedad desde hace más de ocho años. Manifestó que cualquier juicio que pretenda anular un derecho sobre una propiedad privada, como lo es el título de patente de invención, debe ser conforme a la ley, tramitado ante los jueces competentes y con todas las garantías del debido proceso. Puntualizó que la concesión de la patente a favor de su poderdante fue una decisión definitiva y por ende causó estado el cerrar la instancia administrativa, una vez agotados todos los medios de impugnación establecidos. Señaló que el acto administrativo que goza de estabilidad no puede ser revocado en sede administrativa por razones de ilegitimidad o de oportunidad, y se encuentran reunidos todos los requisitos para que se haga lugar al Recurso de Nulidad.

Que pasando a auscultar el Recurso de Nulidad planteado por la nulidicente, soy del parecer que al estar acotado el Recurso de Nulidad a verificar si las Resoluciones han sido emitidas o no en violación de las formas que prescribe el Código Procesal Civil para su emisión, no se puede por su intermedio entrar a examinar cuestiones que escapan al ámbito de su competencia, y que hacen más bien hacen al fondo de la cuestión debatida, las cuales merecen un estudio más acabado del tema, lo cual se hará cuando me adentre a estudiar

el Recurso de Apelación deducido por la referida profesional. Igualmente resulta contradictorio que la recurrente insista en que este tipo juicio no es posible plantearlo en el ámbito contencioso administrativo, cuando fue su parte la promotora de ésta acción en contra una Resolución emanada del Director de la Propiedad Industrial dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. 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 C.P.C. Corresponde en consecuencia desestimar el presente Recurso.

A su turno los **Dres. BLANCOY BAJAC**, 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 N°. 135 de fecha 26 de setiembre de 2008, dictado por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, resolvió: **“1. NO HACER LUGAR** a la presente demanda contencioso-administrativa promovida por la firma WYETH contra la Resolución N°. 79 de fecha 21 de marzo de 2006, dictada por el Director de la Propiedad Industrial dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. - **2. CONFIRMAR**, la Resolución N° 79 de fecha 21 de marzo de 2006, dictada por el Director de la Propiedad Industrial dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.- **3. IMPONERLAS COSTAS**, a la parte perdidosa.- **5. ANOTAR**, notificar, registrar, y remitir un ejemplar a la Excma. Corte Suprema de Justicia (fs.343/357).

Que la Abogada Marta Berkemeyer, se agravió en contra de la precitada Sentencia, señalando que conforme surge de la exposición realizada por el Tribunal de Cuentas, se transcribieron los argumentos mencionados por el demandado, y ni siquiera se mencionaron los escritos y objeciones presentados por su parte. Afirmó que su parte obtuvo la revalidación de una patente europea conforme lo establecía la legislación vigente en ese entonces la Ley 773/25 y su Decreto reglamentario y la 32.611. Negó que la patente registrada protegiera una composición farmacéutica, dado que la protección de las invenciones de productos farmacéuticos por



patentes es posible gracias a Convenios y Tratados Internacionales ratificados en todo el mundo y también en el Paraguay a través de la Ley N°.444/94, por la cual Paraguay entró a formar parte de la Organización Mundial de Comercio a adoptó con ello los “Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Industrial relacionados con el Comercio” , y que una vez aprobados los ADPIC a través de la Ley N°.444/94 integran el cuerpo normativo nacional y son por tanto de aplicación obligatoria según del art.1° del Código Civil. Resaltó que teniendo en cuenta la obligatoriedad del cumplimiento de la Ley N1.444/94 y la falta de reserva alguna con respecto a los plazos de transición durante seis años, la situación jurídica de las invenciones en el campo de los productos farmacéuticos luego del 1° de Enero de 1.995, ha sido modificada por este Acuerdo en su totalidad, estableciendo la ADPIC claramente en la Sección de Patentes art.27 que las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, siendo ésta la interpretación del Fiscal General y de la Dirección de la Propiedad Industrial en ese tiempo, y por consiguiente del Gobierno Nacional. Subrayo que estas normativas crearon el marco jurídico apto para que sus mandantes ejerciendo las facultades conferidas por la legislación vigente solicitarán la reválida de su patente de invención en fecha 26 de Enero de 2.001, concedida a través del Registro N°.4.013. Rotundamente negó que el único Tratado ratificado por nuestro país sobre la materia revalidación de patente extranjera sea el Tratado de Patente de Invención de Montevideo de fecha 16 de Enero de 1.889, dado que posterior a este tratado se encuentra el Tratado de Buenos Aires de 1.910, asimismo el Convenio de París, Ley 400 del año 1.994, el Acuerdo ADPIC O TRIPS en español, Ley 444/94. Agregó la Ley Paraguaya de Patentes de Invención promulgada en el año 1.925, 36 años después del Tratado de Montevideo de 1.889, incluyó el sistema de reválidas de patentes extranjeras utilizando como base, la Ley 11 del año 1.864 de la Argentina, y no precisamente el Tratado mencionado, siendo la misma reglamentado por Decreto N.32.611 del 08 de Febrero de 1.929, no estableciendo está reglamentación plazo alguno para solicitar la revalidación de patentes extranjeras y mucho menos

condiciones excluyentes. Manifestó que el Director de la Propiedad Industrial obvio que el Tratado de Montevideo es el año 1.889 y que Paraguay modificó su legislación de Patentes en el año 1.925 y que Decreto que reglamenta la revalidación de patentes es el año 1.929 y en ella no menciona ningún Tratado en especial y por tanto no está limitada a ningún país en especial. La Ley ni el Decreto reglamentario no condicionan la revalidación de patentes a que el solicitante forme parte del Tratado de Montevideo. Específico que los privilegios otorgados por el Tratado de Montevideo de 1.889 a partir de la promulgación de la Ley N°.444/94 del ADPIC se extendió a todos los miembros de la OMC, incluidos el país de origen. Concluyó señalando que su parte se agravia por la Resolución cuestionada, dado que gracias a una Resolución Administrativa emanada de autoridad incompetente y ratificada por un Tribunal que consideró parcialmente el ordenamiento jurídico especial, nacional e internacional en materia de derechos intelectuales, ratificó una Resolución a todas luces violatoria del derecho de propiedad. Termino peticionando la revocación del Acuerdo y Sentencia N°.135 del 26 de Setiembre de 2.008, con costas.

Que entrando a estudiar el fondo de la cuestión planteada, observo que el ad-quem se basó para no hacer lugar la presente demanda, en que en autos se ha verificado la denuncia formulada por la Cámara de la Industria Farmacéutica (CIFARMA) que motivó la intervención de la Oficina de Patentes donde se constató que Título de Invención de Número de Registro 4.013 protegía una composición farmacéutica conforme puede comprobarse claramente en el Informe de la Interventora designada por el Ministerio de Industria y Comercio Q.F. Gloria Villalba de Manchini, procediendo en base a ese informe la Dirección de la Propiedad Industrial a la extinción de este acto administrativo, alegando razones de ilegitimidad al verificar que la concesión de la Patente N°.4.013 protegía una composición química, objeto no susceptible de patentamiento según lo establecido en el art.3º Num.3 de la Ley 773/25 y los arts.90, 91, 92 de la Ley 1.630/00 y el art.1º de la Ley 2.047/02 que modifica el art.90 de la Ley 1.630/00. Siguieron diciendo los miembros del Tribunal de Cuentas, que la parte actora no ha negado que el Título N°.4013 protegía una composición farmacéutica, consintiendo el Informe de la Interventora

obrante a fs.160 de autos. Igualmente alegaron que de la lectura del Tratado de París y del Tratado de Montevideo, concluyen que ninguno de ellos impone a los Estados la obligación de reconocer patentes de reválida en su territorio, sino que contemplan disposiciones aclaratorias para el caso de que el Estado en ejercicio de sus facultades soberanas decida reconocerla o admitir la patente de reválida. Asimismo manifestaron que el Tratado de Montevideo se remite a la Ley nacional a efectos de que sea ésta la que determine la materia patentable, atento a que según el art.4 no podrán obtenerse patente por vía de la reválida las que fueran contrarias a las leyes del país en donde las patentes de invención hayan de reconocerse, por lo que se remitieron a la Ley 773/25 que en su art.3º numeral 3 claramente concluye que tampoco eran patentables por la vía de la reválida composiciones farmacéuticas. Señalaron que revocación de un acto administrativo por razones de ilegitimidad constituye un deber de la Administración Pública, y que la facultad revocatoria está directamente dada por el art.238 de la Constitución Nacional y por el art.137, y que no estando previsto en nuestro ordenamiento jurídico la “acción de lesividad” por parte de la Administración, de encontrarse vicios como en este caso, la Administración a efectos de mantener el orden jurídico sólo tiene como vía válida para restablecer el orden jurídico la revocación de sus propios actos.

Que en ese orden de cosas, advierto que los agravios expuestos por la apelante se centran en la carencia de facultades por parte del Director de la Propiedad Industrial para dejar sin efecto la reválida de la Patente que le fuera otorgada a la firma “Home Products Corporation”, por medio de la Resolución N°.79 de fecha 21 de marzo de 2.006, impugnada en sede judicial. Es decir, no cuestionó los motivos legales esgrimidos por el Director de la Propiedad Industrial para proceder a revocación de la patente, sino en la falta de disposiciones que lo amparen a tomar esa determinación.

Que en consecuencia, la controversia en esta instancia de circunscribe al tema de la potestad que tiene el Director de la Propiedad Industrial para revocar “per se” las resoluciones emitidas por esa dependencia. Al respecto debo señalar, que está claramente demostrado en autos, que el Título de Patente Invención N°.4.103 que

fuera revocado por medio de la Resolución atacada, ha sido otorgado en flagrante violación del art.31 numeral 3 de la Ley N°.773, vigente en el momento de la petición y de los arts.90, 91 y 92 de la Ley N°.1.630/00, resultando en consecuencia concluyente su manifiesta ilegalidad. Ante esta situación, advierto que en el fallo recurrido se citan numerosas disposiciones constitucionales y legales que amparan la determinación tomada por el Director de ese órgano, además de la opinión de respetados autores que la respaldan. Pese a ello, resulta pertinente efectuar algunas puntualizaciones sobre el tema. En primer lugar, la Ley N°.1.630/00 "De patentes de Invención", otorga plena facultad al Director de la Propiedad Industrial para el otorgamiento de las patentes de invención, poniendo la Resolución emitida por el mismo fin a la instancia administrativa. Consecuentemente, no queda otra autoridad superior ante quien recurrir. Ante este panorama, teniendo a la vista la denuncia formulada por la Cámara de la Industria Química Farmacéutica (CIFARMA), y estando compelido por la Constitución y las leyes que norman su desempeño, a emitir Resoluciones ajustadas a derecho, que otra salida le quedaba al Director al encontrarse con un acto manifiestamente ilegal e ilegítimo, por ende nulo como lo era la reválida de la Patente N°.4.103, sino proceder a su revocación. Si no lo hubiera hecho así, habría faltado a su deber, amén de que no le estaría dando prevalencia al interés público por sobre el interés privado, máxime tratándose de una formula de un producto farmacéutico, sobre la que se deben extremar los cuidados por estar en juego la salud del público consumidor. Como dice Villegas Basavilbaso en su obra "Instituciones del Derecho Administrativo", pág.158: "La misión de la actividad administrativa no consiste en proporcionar la certidumbre de la cosa juzgada, que es misión de la sentencia civil, sino conseguir un resultado material útil para el Estado, dentro de los límites del derecho". En relación con este asunto Rafael Bielsa en su libro "Derecho Administrativo - 6ta. Edición, Tomo II, pág.12 expresa cuanto sigue: "Cuando se trata de la invalidez de un acto por falta de los requisitos esenciales o por vicios en los mismos, la revocatoria la dicta el mismo órgano o el órgano superior jerárquico". Sigue diciendo esta autor en las pag.127/128 del mencionado libro "El Poder Administrador ejerce mediante la revocatoria un poder de policía jurídica directa sobre sus propios

actos. Comprobada la ilegalidad o inconveniencia sería antijurídico mantenerlo. Cuando se trata de la ilegalidad de un acto, es evidente que el Poder Administrador no tiene que demandar su extinción por la vía jurisdiccional, en cuyo caso será por una acción de nulidad (pues el recurso contencioso administrativo solo puede promoverlo un administrado o una entidad contra la Administración Pública), sino que el mismo extingue el acto. La revocatoria en razón de invalidez tiene por objeto “restablecer el imperio de la legalidad” alterado por el acto”.

Que no existiendo en nuestro ordenamiento jurídico la acción de lesividad por parte de la Administración para dejar sin efecto por esa vía sus propios actos, la revocatoria decretada por el Director de la Propiedad Industrial de la Patente N°.4.103 mediante la emisión de la Resolución N°.79, se halla ajustada a derecho. Esto es así, porque como manifiesta Ernst Forsthoff en su obra “Tratado de Derecho Administrativo”, pág.359, “los criterios que tratan de poner límites a la libre revocabilidad, no afectan a los actos administrativos antijurídicos. Su revocación no sólo es lícita, sin que constituye un deber jurídico cuando están en juego los derechos de terceros”. En el presente caso, tratándose de un acto ilegal e ilegítimo, además de estar en juego el interés público, no cabe el menor género de dudas que el Director de la Propiedad Industrial se hallaba plenamente facultado a tomar la determinación que privó de sus efectos a la patente de referencia.

Que en atención a las consideraciones que formulara precedentemente, soy del parecer que el Recurso de Apelación incoado contra del Acuerdo y Sentencia N°.135 de fecha 26 de Setiembre de 2.008, dictado por el Tribunal de Cuentas 2ª Sala, debe ser totalmente rechazado, lo cual trae aparejado como lógico corolario, la ratificación de la confirmación de la Resolución N°.79 del 21 de marzo de 2.006, emitida por el Director de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. En cuanto a las costas, deben ser impuestas en ambas instancias a la parte perdedora de conformidad al art.192 del C.P.C. ES MI VOTO.

Que a su turno, los Dres. **BLANCO Y BAJAC**, 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° 968**

Asunción, 8 de agosto de 2012.

**VISTOS:** los méritos del Acuerdo que antecede, la

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL**

**RESUELVE:**

**1-DESESTIMAR** el Recurso de Nulidad planteado.

**2-CONFIRMAR** in tottum el Acuerdo y Sentencia N°.135 de fecha 26 de Setiembre de 2.008, dictado por el Tribunal de Cuentas 2ª Sala, y **EN CONSECUENCIA RATIFICAR LA CONFIRMACION** de la Resolución N°.79 de fecha 21 de marzo de 2.006, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.

**3- IMPONER** las costas en ambas instancias a la perdidosa, la parte actora.

**4- ANOTAR y notificar.**

Ante Mí:

Secretaria: Norma Domínguez V.

Ministros Luis María Benítez Riera, Sindulfo Blanco Y Miguel Oscar Bajac.

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 1266 DEL 10 DE SETIEMBRE DE  
2012**

**EXPEDIENTE: UNITED PARCEL OF AMERICA INC. C/  
RESOLUCIÓN N° 431 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2.004 DICTADA  
POR LA SECCIÓN DE MARCAS Y RESOLUCIÓN N° 283 DEL 8  
DE AGOSTO DE 2.005, DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA  
PROPIEDAD INDUSTRIAL, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO  
DE INDUSTRIA Y COMERCIO.**

*SMART Q y LABEL IT, clase 9, (registros, base de la oposición) vs.  
SMART LABEL, clase 9 (solicitud de registro de marca).*

**MARCAS DE FÁBRICA. Cotejo de las marcas. Distintividad**

*El cotejo sucesivo de las marcas se concluye que la solicitante no es susceptible de causar confusión, dado que las diferencias visuales son suficientes para otorgar distintividad marcaria y las diferencias fonéticas son suficientes para dar identidad marcaria, por lo que las marcas son capaces de coexistir, por tanto, procede la revocación de la resolución que confirmó el rechazo del registro de una marca dictado por acto administrativo.*

**ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. Prescripción de la acción. Notificación por cédula.**

*Debe rechazarse la prescripción de la acción contenciosa administrativa contra la resolución de la Dirección de la Propiedad Industrial que rechazó el registro de una marca cuando no se dio cumplimiento a la notificación por cédula que exige el art. 131 de la Ley de Marcas.*

**ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. Prescripción de la acción. Notificación por cédula.**

*Cabe rechazar la prescripción de la acción contencioso administrativa contra la resolución de la Dirección de la Propiedad Industrial que rechazó el registro de una marca cuando no se encuentran configurados los requisitos para la notificación tácita, dado que en la copia*

*simple de la constancia de retiro del expediente no consta la aclaración de quien la suscribió, siendo imposible individualizar si fue el representante legal de la accionante.*

### ACUERDO Y SENTENCIA N° 1266

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diez días, del mes de Septiembre del año dos mil doce, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores **ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO, Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA**, Ante mí, la Secretaria autorizante se trajo al acuerdo el expediente caratulado: **“UNITED PARCEL OF AMERICA INC. C/ RES. N° 431 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2.004 DICTADA POR LA SECCION DE MARCAS Y RES. N° 283 DEL 8 DE AGOSTO DE 2.005, DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO”**, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 43 de fecha 27 de abril 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;

#### 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, 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 Abogado Wilfrido Fernández representante legal de la accionante, expresa: “...El Aquo no fundo su decisión en ninguna norma, de conformidad al art. 404 del C.P.C. procede la nulidad contra las resoluciones dictadas con violación de la forma y las solemnidades prescriptas por las leyes. Entre dichas formas y solemnidades se encuentran el deber de fundar las resoluciones en la constitución y las leyes, según lo ordena lo establecido en el art. 15 del C.P.C. La sentencia recurrida no se encuentra fundada en ninguna disposición legal en su punto más substancial, el Aquo se basó en un informe de la DPI presentado por el Ministerio según el cual el expediente fue retirado por un integrante del Estudio Jurídico Zacarías & Fernández Asoc. el 9 de agosto de 2.005, para concluir que la demanda debió ser presentada luego de 10 días hábiles de dicho retiro de conformidad de la Ley N° 1.294/98. El Aquo no fundo en norma alguna la decisión de equiparar el supuesto retiro del expediente de una notificación tácita. De hecho no hubiese podido hacerlo ya que no existe tal régimen en la Ley de Marcas. En consecuencia, el Aquo aplicó un régimen de notificaciones inexistentes, sin fundamento legal alguno en las normas aplicables en sede administrativa al caso. El Aquo debió por lo menos mencionar en que norma se basó para equiparar el supuesto retiro de un expediente a una notificación eficaz, pero no lo hizo. Como se explica más abajo, no existió el retiro del expediente por mi parte y aunque hubiese existido el mismo hubiese sido ineficaz para constituir notificación ante la DPI. El Aquo no corrió traslado del informe de la DPI, violando así el derecho a la defensa de mi parte. De acuerdo al Art. 236 del C.P.C., se debe correr traslado a la parte actora de las documentales presentadas con la contestación de la demanda a fin de permitir su valoración por la contraparte. Mi mandante se vio perjudicada al ser posteriormente sorprendida en la sentencia definitiva con una errónea valoración hecha por el Aquo del informe de la DPI. El oportuno traslado del informe hubiese permitido a mi parte aprovechar el periodo probatorio para obtener las declaraciones e informes que demostrasen la ineficacia del informe...”.

El Abogado, Ramón Rodríguez, representante Legal del Ministerio de Industria y Comercio, al contestar el traslado que le fuere corrido, en su escrito obrante a fojas 153/154, expresó: “La demanda fue presentada en forma totalmente extemporánea porque como bien lo expresa la Ley de Marcas el Apelante tiene 10 días para presentar su demanda en lo Contencioso y se dispone del plazo de 18 días para su

*contestación y como Vuestra Excelencia podrá notar en los Antecedentes Administrativos el plazo para la presentación de la demanda ha fenecido hace ya mucho tiempo, por lo que no hay motivo alguno para revocar la Resolución impugnada...".*

Así las cosas, se constata que los argumentos expuestos por el nulidicente, carecen de entidad necesaria para nulificar el Acuerdo y Sentencia recurrido, por tratarse de manifestaciones genéricas a los efectos de la declaración de nulidad de la resolución en crisis, y siendo que estos agravios pueden ser estudiados en el Recurso de Apelación también interpuesto, no corresponde la declaración de Nulidad del Acuerdo y Sentencia recurrido.

En estas condiciones y atendiendo a la sola manifestación de discordia con los razonamientos expuestos por los juzgadores, no son suficientes para declarar la nulidad del Acuerdo y Sentencia recurrido.

Por otro lado, no se observa en la resolución recurrida vicios o defectos procesales que ameriten la declaración de nulidad en los términos autorizados por el Artículo 113y404 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 UNITED PARCEL OF AMERICA INC., mediante su representante convencional, el Abogado Wilfrido Fernández, en adelante la accionante, promueve acción contencioso administrativa contra la Resolución N° 431 de fecha 25 de octubre de 2.004 dictada por la Sección de Marcas, y Resolución N° 283 de fecha 8 de agosto de 2.005, dictada por el Director de la Propiedad Industrial, dependientes del Ministerio de Industria y Comercio.

Por Acuerdo y Sentencia N° 43 de fecha 27 de abril de 2.010, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: **“1) NO HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa deducida por la firma: “UNITED PARCEL OF AMERICA INC. C/ RES. N° 431 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2.004 DICTADA POR LA SECCION DE MARCAS Y RES. N° 283 DEL 8 DE AGOSTO DE 2.005, DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO”. 2) CONFIRMAR, la Res. N°431 del 25/Oct./04 Dictada por la Sección de Marcas y la Res. N° 283 del 8/Ago/05, dictada por el Director de la Propiedad Industrial. 3) IMPONER LAS COSTAS, a la perdidosa.4) NOTIFIQUESE...”**.

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 43 de fecha 27 de abril de 2.010, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, se alza en apelación el Abogado Wilfrido Fernández, representante legal de la accionante, agraviándose, en los términos de su escrito obrante a fojas 147/149, expresando: *“...El Aquo no fundó su resolución en ninguna norma, el Aquo aplico le régimen de notificación tacita por retiro de expediente establecido en el Art. 132 del C.P.C., el Art. 131 de la Ley de Marcas dispone expresamente que todas las notificaciones deberán ser efectuadas por cédula, no se prevé la notificación tacita por retiro de expediente por que no cabe distinguir, donde la Ley no lo hace, tampoco cabe la aplicación supletoria del C.P.C. prevista en la Ley de marcas, porque existe una norma expresa en la Ley de Marcas, sobre la cuestión que impide la aplicación de ningún régimen supletorio. El régimen supletorio debe aplicarse para llenar vacíos, no para alterar su texto, el cual establece todas las notificaciones deberán ser por cédula. El retiro del expediente se dio por personas ajenas al mandato y no identificadas. El expediente no fue retirado ni por el titular de la solicitud UPS, ni por sus mandatarios, los Abogados Wilfrido Fernández y Nelson Stanley. El retiro del expediente por supuesto integrante del estudio jurídico carece de eficacia para constituir un acto de notificación tacita porque no fue hecho ni por United Parcel of America Inc., ni por sus mandatarios habilitados como agentes de la propiedad industrial. En cuanto al fondo de la cuestión existen diferencias claramente distinguibles entre las marcas en cuestión, teniendo en cuenta una visión en conjunto, sin artificiales desmembraciones en forma sucesiva y no simultánea. Analizadas las marcas en pugna vemos que solo el 50 % de sus*

*caracteres coinciden. Además, ninguno de los términos compartidos constituye un vocablo fuerte que goce de notoriedad o al menos de distintividad individual. El hecho de compartir un solo vocablo no puede acarrear confusión. Diferencia Fonética, al pronunciarlas son claramente diferenciables tanto en la cantidad de sílabas pronunciadas como en la forma de la pronunciación. Existe una diferencia conceptual, ya que las tres marcas expresan significados que de ninguna manera pueden prestarse a confusión. Todas evocan ideas que no pueden ser confundidas, ni asociadas de manera razonable. El rechazo contradice la propia jurisprudencia de la DPI, la misma no ha encontrado obstáculo alguno para registrar otras marcas con el grado de disimilitud existente entre las tres marcas hoy en pugna. La falta de oposición a la solicitud de mi mandante presumen la falta de confusión y limita el rechazo de ofició a casos de identidad y extrema semejanza. Notoriedad y derecho adquirido por United Parcel Of America, que es la compañía más grande del mundo, especializada en entrega de correspondencia y líder global en servicios de transporte y logística, extremos que pueden ser fácilmente corroborados en la página web de mi mandante. La fama mundial de mi mandante, unida al registro de la Marca Smart Label en varios países según quedo probado en autos, nos permite afirmar que estamos hablando de una empresa con prestigio a nivel mundial, que en este caso solo busca proteger y extender su derecho. Concluye solicitando que el Acuerdo y Sentencia recurrido sea revocado en todos sus puntos, así como los actos administrativos atacados, con la imposición de costas...”.*

El Abogado, Ramón Rodríguez, representante Legal del Ministerio de Industria y Comercio, al contestar el traslado que le fuere corrido, en su escrito obrante a fojas 153/154, en síntesis expresó: “... La contraparte en un intento desesperado de trastocar la realidad, ataca despiadadamente las precitadas resoluciones, no dando mayor importancia a las constancias de autos, y a los procedimientos estatuidos en temas marcarios, tal es así que haciendo gala de una verba impresionante pretende confundir a esta Excelentísima Corte Suprema de Justicia. El Acuerdo y Sentencia de referencia hoy impugnada, dictado por el inferior se ajusta estrictamente a derecho pues analizada la controversia de autos, se puede constatar el parecido manifiesto entre las marcas en pugna, lo que provocaría un riesgo de confusión muy grande en el público consumidor. Además esta representación debe resaltar que la demanda fue

*presentada en forma totalmente extemporánea. Concluye solicitando que el Acuerdo y Sentencia recurrido sea confirmado en todas sus partes...”.*

Por Auto Interlocutorio N° 1.496 de fecha 25 de julio de 2.011, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, resolvió: “1) DAR por decaído el Derecho que ha dejado de usar el Abogado HUGO BERKEMEYER para presentar su escrito de contestación de traslado que se le corriera por parte de la Apelante. 2) AUTOS para resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por el Abogado Wilfrido Fernández, contra el Acuerdo y Sentencia N° 43 de fecha 27 de abril de 2.010, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. 3) ANOTAR...”.

Entrando a analizar la cuestión traída a estudio, tenemos que el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, “**CONFIRMO**” la Resolución N° 283 de fecha 8 de agosto de 2.005, dictada por el Director de la Propiedad Industrial, que en su parte resolutive dispuso: “ 1) CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución N° 431 de fecha 25 de octubre de 2.004, dictada por la Sección Marcas. 2) RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “SMART LABER”, Clase 9, Expdte. N° 10.346/2.004, solicitada por la firma UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC. 3) NOTIFIQUESE...”.

Dadas las particularidades del caso en estudio, a priori debemos realizar un análisis, a los efectos de determinar si en autos, opero o no, el plazo de prescripción para la interposición de la acción contencioso administrativa.

Así las cosas, la Ley de Marcas N° 1.294/98, en su artículo 131 expresa: “***Todos los plazos procesales previstos en esta ley son perentorios e improrrogables. Todas las notificaciones deberán ser efectuadas por cédula.***”

Al respecto, de la atenta lectura de los antecedentes administrativos glosados a autos no, se constata la presencia de una cedula de notificación, por la cual se ponía a conocimiento de las partes la Resolución N° 283 de fecha 8 de agosto de 2.005, dictada por el Director de la Propiedad Industrial, por lo que no se dio cumplido al artículo ut supra mencionado.

Ahora bien, en cuanto a la notificación tácita, que se pretende aplicar en autos, tenemos que a fojas 36 de autos obra la fotocopia simple del Memorándum D.P.I./D.G.A.L. N° 67/08, emitido por el Director de la propiedad Industrial, que en su parte pertinente expresa: “...Por el presente me dirijo al Señor Director General de Asuntos legales a fin de informarle que el Expediente de Solicitud de la marca SMART LABER N° 10346/04, en el que fueron dictadas las Resoluciones N° 431/04 ambas rechazando el registro de dicha solicitud, fue retirado de esta oficina en fecha 9 de agosto de 2.005 por el Estudio Jurídico Zacarías & Fernández Asoc., según consta en el libro de retiros de esta oficina. Reiterados intentos para su devolución hasta el momento fueron infructuosos. Acompaño copia de la constancia de retiro.”.

En tanto que a fojas 37 autos, obra una fotocopia simple de la constancia de retiro, individualizada como BANDEJA DE EXPEDIENTES REGISTROS DE MARCAS USUARIO MIMOREN, de fecha 9 de mayo de 2.005, primeramente ambos documentos como ya lo hemos señalado son fotocopias simples. En tanto que en la constancia de retiro se visualiza una firma, pero sin la correspondiente aclaración de quien fue el que suscribió dicha firma, siendo imposible individualizar si fue el representante legal de la parte accionante, fue el que retiro los autos. Por lo expuesto no se encuentran configurados los requisitos para la notificación tácita en estos autos.

De lo señalado, se constata que al no haber sido notificada, la accionante de la Resolución N° 283 de fecha 8 de agosto de 2.005, y tampoco existiendo una constancia de retiro de retiro válida de estos autos, a los efectos de la notificación tácita, llego a la conclusión que en autos no opero la prescripción para la interposición de la acción contencioso administrativa.

Ahora bien, habiendo determinado que en autos no operó la prescripción para la interposición de la acción contencioso administrativa, y entrado a analizar el fondo de la cuestión planteada, en cuanto a la confundibilidad de las marcas en pugna, como ya hemos dicho en varios fallos, tenemos 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, “SMART Q” y “LABEL IT” ambas registradas en la **clase 9** y “SMART LABEL” **clase 9**(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, “SMART Q” y “LABEL IT” (registradas), y la marca “SMART LABEL” (solicitada), luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, llegó a la conclusión que la marca solicitada “SMART LABEL”, en su conjunto, no es susceptible de causar confusión con las marcas ya registradas “SMART Q” y “LABEL IT”, dadas las diferencias existentes entre las mismas, que a continuación se detallan.

Ahora bien, entrando a analizar el aspecto ortográfico de las marcas en pugna, tenemos que la marca registrada “SMART Q” esta compuestas por (6) seis letras y dos palabras, y la marca “LABEL IT”

está compuesta por (7) siete letras y dos palabras, en tanto que la solicitada "SMART LABEL" por (10) diez letras y dos palabras, del cotejo se desprende que los elementos variables entre la marca solicitada y la registrada, consiste en cuanto a la primera marca la supresión de la letra "Q" por la palabra "LABEL", y en cuanto a la segunda marca, la supresión de la palabra "LABEL" por la palabra "SMART", estimo que en este caso en particular, luego de visualizar en conjunto las marcas en pugna, que las diferencias visuales, son suficientes, para otorgar distintividad marcaria.

En el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas "SMART Q", "LABEL IT" y "SMART LABEL", surge que la marca solicitada en su conjunto, con las modificaciones realizadas e indicadas en el parágrafo anterior, resultan suficientes desde el conjunto de ambas palabras, 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.

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.

Agregó, que en cuanto a la coexistencia en la clase 9, en autos se haya acreditado el registro de varias marcas que incluyen el vocablo "SMART" en dicha clase, probado por los siguientes títulos de marca obrantes en autos: "SMARTWARE" (fs.120), "SMARSTEP" (fs. 122) "SMARTCARD y etiqueta" (fs124), "SMART BUY y etiqueta" (fs.126)

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.

*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 2.006, Excelentísima Corte Suprema de Justicia”.**

De todo lo señalado esta Magistratura, concluye que la marca **“SMART LABEL”** solicitada para la clase 9, 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 27 de abril de 2.010, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debe ser REVOCADO 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 revocados.

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.**

**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:

**ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: 1266**

Asunción, 10 de Septiembre de 2.012.

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

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL**

**RESUELVE:**

- 1) **NO HACER LUGAR** al recurso de nulidad.
- 2) **REVOCAR** el Acuerdo y Sentencia N° 43 de fecha 27 de abril de 2.010, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, in tottum, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución.
- 3) **REVOCAR** la Resolución N° 431 de fecha 25 de octubre de 2.004 dictada por la Sección de Marcas, y Resolución N° 283 de fecha 8 de agosto de 2.005, dictada por el Director de la Propiedad Industrial, dependientes del Ministerio de Industria y Comercio, de conformidad a todo lo expuesto en el exordio de la presente resolución.
- 4) **COSTAS** a la perdidosa.
- 5) **ANOTESE y notifíquese.**

Ministros: Alicia Pucheta de Correa, Sindulfo Blanco, Luís María Benítez Riera

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaría Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 1272 del 10 DE SETIEMBRE DE 2012**

**EXPEDIENTE: CHACOMER S.A.E.C.A. C/ RESOLUCIÓN N° 416 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2006 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

*COMITÉ OLIMPICO PARAGUAYO, clase 41 (registro base de la oposición) VS. OLIMPIC, clase 28 (solicitud de registro de marca)*

**EXCLUSIVIDAD OTORGADA POR LEY**

*La existencia de una exclusividad otorgada por la Ley de Deportes a favor del Comité Olímpico Paraguayo, para la utilización de los términos “Juegos olímpicos”, “olimpiadas” y “comité olímpico” y de cualquier otro signo o identificación que se preste a confusión con los mismos. Lo que no tuvo en cuenta el Tribunal de Cuentas es que la solicitud del registro de la marca “Olimpic” fue presentada antes de la existencia de la mencionada ley, por lo que mal se podría otorgar exclusividad alguna a dicho ente, siendo que la Ley del Deporte data del año 2006.*

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 1272**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diez del mes de Septiembre del año dos mil doce, 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 BENÍTEZ RIERA**, Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo a estudio el expediente individualizado: **“CHACOMER S.A.E.C.A. C/ RESOLUCIÓN N° 416 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2006 DIC. POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”**, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 83 de fecha 26 de abril de 2011, 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 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: **PUCHETA DE CORREA, BLANCO Y BENÍTEZ RIERA.**

**A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA MINISTRA ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, DIJO:** El recurrente no ha fundamentado el recurso de nulidad en forma expresa, de la lectura del fallo recurrido, no se observan en la sentencia 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 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 MINISTRA ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, PROSIGUIÓ DICHIENDO:** El Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 83 de fecha 26 de abril de 2011, resolvió: **“1) NO HACER LUGAR a la demanda contencioso-administrativa interpuesta por la firma CHACOMER S.A.E.C.A. y, en consecuencia; 2) CONFIRMAR la Resolución N° 415 de fecha 09 de noviembre de 2011, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, en todos sus términos. 3) IMPONER las costas a la perdidosa; 4) NOTIFICAR, anotar, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia”.**

Contra dicho Acuerdo y Sentencia, a fs. 139/142 de autos, expresa agravios el Abogado HUGO BERKEMEYER, representante de la firma **“CHACOMER S.A.E.C.A.”** expresando en lo medular de

su escrito cuanto sigue: “...mi mandante no ha pretendido nunca que su marca Olympic se confunda con el Comité Olímpico Paraguayo. La marca Olympic fue solicitada en el año 2004 para la clase 28, que no se relaciona desde ningún punto de vista con el Comité Olímpico Paraguayo, por lo que no puede crear confusión con el mismo...; es cierto que, el Comité Olímpico Paraguayo es una persona jurídica de derecho público pero la marca solicitada no causaría confusión con las denominaciones “juegos olímpicos”, “olimpiadas” y “comité olímpico” cuya explotación comercial corresponde a dicha entidad. Resultaría injusto sostener que “Olympic” es una denominación reservada para el Comité Olímpico Paraguayo cuando que, dicha denominación “Olympic” ya se encuentra registrada en la clase 34...; asimismo, la marca “Olímpico” también se encuentra registrada para la clase 14...; La firma Chacomer S.A.E.C.A. es una empresa paraguaya creada en 1956 que se dedica a la comercialización de una numerosa rama de productos entre ellos equipos de gimnasia...; la solicitud de registro fue presentada el 15 de abril de 2004, es decir en fecha anterior a la promulgación de la Ley del Deporte N° 2874/06 (año 2006) por lo que, no puede hablarse de expresa violación de normas (inexistentes al momento de presentar la solicitud)...; ha sido demostrado acabadamente que los fundamentos del Acuerdo y Sentencia N° 82 son injustos, arbitrarios e ilegales, e igualmente lo son las resoluciones dictadas en sede administrativa...”.

A fs. 147/149 de autos, contesta el traslado que le fuere corrido el Abogado **HUGO MERSAN GALLI**, en representación del **Comité Olímpico Paraguayo**, manifestando en apretada síntesis cuanto sigue: “...los argumentos son claros, precisos y contundentes, a la luz de lo establecido por la ley de Deportes, mi mandante el Comité Olímpico Paraguayo al ser el único propietario de los emblemas olímpicos nacionales y depositario de la bandera, del himno, del símbolo olímpico y de las expresiones “juegos olímpicos”, “olimpiadas” y “comité olímpico”, y de cualquier otro signo o identificación que por similitud se preste a confusión con los mismos, es el único que puede explotar, utilizar esos términos y por ello oponerse a la existencia en el mercado de aquellos que sean idénticos o similares...; el vocablo “Olympic” es totalmente confundible con la marca propiedad de mi mandante “Comité Olímpico Paraguayo” y con los términos cuyo uso y explotación tiene a favor mi representada, en virtud de

*la ley, hablar de una supuesta coexistencia pacífica sería una falacia y violación a lo establecido expresamente por la ley...”.*

Asimismo, a fs. 156/159 de autos, contestan el traslado que le fuere corrido los Abogados **ELPIDIA ROJAS DE DELGADO** y **RAMON RODRIGUEZ**, en representación del **Ministerio de Industria y Comercio**, manifestando que: *“...debemos afirmar y Vuestra Excelencia coincidirá con nosotros que el Acuerdo y Sentencia N° 82 de fecha 26 de abril de 2011, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala hoy impugnado se ajusta estrictamente a derecho y que la contraparte en un intento desesperado de trastocar la realidad ataca despiadadamente las resoluciones, no dando mayor importancia a la constancia de autos y a los procedimientos estatuidos en temas marcarios...tal es así que fin de determinar si existe riesgo de asociación o de confusión entre las marcas en pugna corresponde cotejarlas desde los aspectos relevantes. Así realizando primeramente un cotejo en los planos fonéticos y visual de las marcas en pugna encontramos que entre las marcas “OLIMPIN” solicitada de la clase (28) y “COMITÉ OLIMPICO PARAGUAYO” registrada en la clase 41 son claramente distinguibles y para ellos corresponde hacer el cotejo de las mismas en sus diferentes aspectos, cotejando en primer lugar las marcas en pugne, se encuentran diferencias en cuanto a la cantidad de palabras en especial a la Marca Registrada...Los productos y servicios que amparan y protegen las marcas en litigio son diferentes . Concluye solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido.*

Efectivamente, corresponde analizar el criterio sostenido por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala en el expediente de autos. En ese sentido, como primer fundamento sostiene la existencia de una exclusividad otorgada por la Ley de Deportes a favor del Comité Olímpico Paraguayo, para la utilización de los términos “Juegos olímpicos”, “olimpiadas” y “comité olímpico” y de cualquier otro signo o identificación que se preste a confusión con los mismos. Lo que no tuvo en cuenta el Tribunal de Cuentas es que la solicitud del registro de la marca “Olimpic” fue presentada antes de la existencia de la mencionada ley, por lo que mal se podría otorgar exclusividad alguna a dicho ente, siendo que la Ley del Deporte data del año 2006.

Por otra parte, si bien las denominaciones “**Olimpic**” y “**Comité Olímpico Paraguayo**” poseen semejanzas, mal podría

prohibírsele a la solicitante la utilización del mencionado vocablo, ya que existen otras marcas acompañadas de dicho vocablo que coexisten pacíficamente en nuestro país, sin que el **Comité Olímpico Paraguayo** haya formulado alguna oposición a ese hecho, sin que por ello se induzca al error a los potenciales consumidores de los productos.

Por todo lo arriba apuntado, no existe motivo suficiente para denegar el registro solicitado de la marca “**Olimpic**”, para la clase 28 del nomenclátor internacional, ya que la misma no ha incurrido en expresa violación de las normas regladas, como lo fundamenta el Tribunal de Cuentas, es por ello que corresponde **HACER LUGAR** al recurso de apelación planteado en autos, y en consecuencia **REVOCAR** el Acuerdo y Sentencia N° 83 de fecha 26 de abril de 2011, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, con la correspondiente revocación de la Resolución N° 415 de fecha 09 de noviembre de 2011 dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, y con la imposición de las costas a la parte perdedora, de conformidad a lo establecido en el artículo 192, 203 Inc. B) y 205 del Código Procesal Civil. **ES MIVOTO**.

**A SUS TURNOS LOS 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 firmado S.S.E.E., todo por ante mí que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediately sigue:

Ante mí:

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 1272**

Asunción, 10 de Septiembre de 2012.

**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) **HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto por el Abog. HUGO BERKEMEYER, en representación de la firma CHACOMER S.A.E.C.A., y en consecuencia **REVOCAR** el Acuerdo y Sentencia N° 83 de fecha 26 de abril de 2011, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, de conformidad a los argumentos expuestos en el considerando de la presente resolución.
- 3) **IMPONER** las costas a la perdidosa.
- 4) **ANOTAR**, registrar y notificar.

Ante mí:

Secretaria: Abog. Norma Domínguez

Ministros: Alicia B. Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco; Luís Ma. Benítez Riera



**ACUERDO Y SENTENCIA N° 1274 DEL 10 DE SETIEMBRE DE 2012**

**EXPEDIENTE. SAMI S.A. C/ RESOLUCION N° 281 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2.009, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

*TAMI, clases 8, 16 y 21 (registros, base de la oposición) vs. SAMI, clase 16 (solicitud de registro de marca)*

**MARCA DE FÁBRICA. Novedad y Distintividad**

*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.*

**MARCA DE FÁBRICA. Clases Idénticas.**

*No podrá darse una coexistencia pacífica para la protección de productos de la misma clase, que guarden relación, 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.*

**Fallo relacionado: Acuerdo y Sentencia N° 1411 del 3 de Octubre de 2012.**

### ACUERDO Y SENTENCIA N° 1274

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diez días, del mes Septiembre del año dos mil doce, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores **ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO Y LUÍS MARÍA BENITEZ RIERA**, Ante mí, la Secretaria autorizante se trajo al acuerdo el expediente caratulado: **“SAMI S.A. C/ RESOLUCION N° 281 DE FECHA 25 DE AGOSTO 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° 257 de fecha 13 de diciembre 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;

#### 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, BLANCO Y BENITEZ RIERA.**

**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, en tanto que el otro no lo fundamentos expresamente, por lo que se los tiene que tener abdicados 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 LUÍS MARÍA 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 SAMI S.A., mediante su representante convencional, el Abogado Pastor Roche Galeano, en adelante la accionante, promueve acción contencioso administrativa contra la Resolución N° 281 de fecha 25 de agosto de 2.009 (fs. 14), dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.

Por Acuerdo y Sentencia N° 257 de fecha 13 de diciembre de 2.010, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió; **“1) HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa, deducida por la firma “SAMI S.A. C/ RESOLUCION N° 281 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2.009, DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, de conformidad al exordio de la presente Resolución. 2) REVOCAR la Resolución N° 281 de fecha 25 de agosto de 2.009, dictada por el Director de la Propiedad Industrial, conforme a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente Resolución.3) IMPONER LAS COSTAS, a la perdidosa. 4) NOTIFIQUESE...”**.

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 257 de fecha 7 de diciembre de 2.010, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, se alzan en Apelación el Ministerio de Industria y Comercio, y su parte coadyuvante.

El Abogado Hugo T. Berkemeyer, representante legal de la parte coadyuvante Luzerne Investments Limited, expresó agravios en su escrito obrante a fojas 189/193, expresando en lo medular del mismo cuanto sigue: *“...Las marcas en litigio no pueden ser desbrozadas en sus componentes individuales, la confrontación debe hacerse en su conjunto, dado que el consumidor pocas veces encuentra una marca al lado de la otra, por lo que se remite al acuerdo que tiene la marca. Los consumidores podrían realizar una asociación mental de la marca SAMI con*

*TAMI, la primera hará recordar a la segunda por estar ambas compuestas de 3 o 4 letras que las componen. Es evidente que la sustitución de la letra T por la S no otorga distintividad requerida por la Ley, la Jurisprudencia y la doctrina en materia marcaria. La marca "SAMI", cuyo registro se pide no es otra cosa que la imitación de la marca de mi representada "TAMI" quien es legítima titular de la misma y por ello, la única que tiene derecho a usar y a registrar esa denominación a su nombre. Casi todas las letras de la marca cuyo registro se pretende están incluidas en la marca de mi representada, variando solo en una letra que la momento de pronunciarlas constituyen la parte débil de la pronunciación. El Director de la Propiedad Industrial realizo un análisis detallado sobre la confundibilidad de las marcas en conflicto y concluyo que "SAMI" es confundible con "TAMI". Las similitudes gráficas, fonéticas y visuales son contundentes y del resultado de la comparación grafica realizada se observa claramente que entre las mismas existen más semejanzas que diferencias, por lo que el Señor Director ha valorado en debida medida y reconocido el derecho que las leyes le otorgan a mi mandante a oponerse al registro de la marca "SAMI" en la misma clase 16. Concluye solicitando se tenga por desistido del recurso de nulidad y oportunamente dicte Resolución revocando el Acuerdo y Sentencia N° 257 de fecha 13 de diciembre de 2.010..."*

Al contestar el traslado que le fuere corrido por la providencia de fecha 29 de abril de 2.011, el Abogado Pastor Roche Galeano, en su escrito obrante a fojas 198/200, expresó: "...No existe la más mínima posibilidad de confusión entre la marca "SAMI", y la marca TAMI en las clases que no guardan ninguna relación entre sí, en forma indubitable , no existe la mínima posibilidad de confusión entre las marcas enfrentadas, no son confundibles en los planos, fonéticos, visuales y ortográficos, mucho menos en el plano ideológico. Concluye, diciendo que su parte entiende que los argumentos esgrimidos en esta contestación, que por cierto son enteramente coincidentes con los contenidos en la resolución apelada, hacen viable la confirmación del Acuerdo y Sentencia N° 257/10, dictado por el Tribunal de Cuentas..."

Los Abogados Elpidia Rojas de Delgado y Ramón Rodríguez, representantes del Ministerio de Industria y Comercio, expresaron agravios en los términos de su escrito obrante a fojas 209/211, alegando en el mismo: "...Examinando la controversia de autos,

*encontramos que las marca en pugna “TAMI” y “SAMI”, presentan extremadas similitudes desde el punto de vista de los conjuntos. Así se puede notar que ambas denominaciones poseen una estructura extremadamente similar, pues ambas denominaciones están formadas por cuatro letras de las cuales tres de ellas son idénticas y esta ubicadas en el mismo orden y posición, al mismo tiempo ambas denominaciones poseen la misma cantidad de sílabas (2), de las cuales una es idéntica y la otra es muy semejante. Además ambas poseen la misma secuencia de vocales, lo que hace que tengan una fonética prácticamente idéntica, lo que nos da la pauta de que esta máxima Instancia Judicial deberá rectificar revocando en todas sus partes el Acuerdo y Sentencia hoy recurrido. Las marcas “TAMI” y “SAMI” son confundibles en los planos fonéticos, visuales y ortográficos, la marca solicitada no presenta suficientes caracteres distintivos, que los vuelvan una marca novedosa y especial. La resolución recurrida, no ha acogido ninguno de los argumentos esgrimidos por nuestra parte al tiempo de contestar la demanda así como también de los Antecedentes Administrativos, por tanto no debe olvidarse que nuestra parte ofreció como prueba los antecedentes administrativos, instrumentales que no fueron cuestionadas por la parte demandante y por tanto adquirieron plena fe en juicio, demás está decir que dichos antecedentes contienen la resolución mencionada, pero una vez mas esta prueba trascendental para la suerte de nuestra parte no fue valorada por el Tribunal Juzgador. Concluye solicitando que el Acuerdo y Sentencia recurrido sea revocado...”.*

A fs. 214/215 el Abogado Hugo Berkemeyer, contesta el traslado que le fuere corrido por providencia de fecha 20 de julio de 2.011, expresando: “...La marca SAMI es confundible con la marca TAMI, con una estructura extremadamente similar formadas ambas por 4 letras, de las cuales 3 son las mismas y la S, no le otorga la distintividad necesaria para permitir el registro. No se ha procedido a la confrontación del conjunto sino al desmembramiento de las marcas en conflicto en sus partes. La Corte Suprema de Justicia, ha establecido que las marcas deben ser claramente distinguibles, las similitudes graficas, fonéticas y visuales son contundentes, existen más semejanzas que diferencias, a esto se agrega el hecho que existe una identidad de clase. Concluye solicitando que el Acuerdo y Sentencia recurrido sea revocado...”.

El Abogado Pastor Roche Galeano, al contestar el traslado que se le corriera por providencia de fecha 20 de julio de 2.011, expresó en lo medular de su escrito obrante a fojas 217/218: *“...No existe la mas mínima posibilidad de confusión entre la marca “SAMI” para la clase 35 y la marca “TAMI” en clases que no guardan ninguna relación entre sí. Las marcas SAMI y TAMI no son confundibles en los planos fonéticos, visuales y ortográficos, mucho menos en el ideológico. Concluye solicitando que se dicte resolución confirmando el Acuerdo y Sentencia recurrido...”*

Por Auto Interlocutorio N° 2.771 de fecha 22 de diciembre de 2.011, 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 se le corriera por parte de la Apelante. AUTOS para resolver de los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por el Abogado Hugo Berkemeyer y así como también los del Abogado Ramón Rodríguez contra el Acuerdo y Sentencia N° 257 de fecha 13 de diciembre de 2.010 dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala de la Capital. ANOTAR...”*.

Entrando a analizar la cuestión de fondo, tenemos que el Tribunal de Cuentas, “revoco” la resolución administrativa que rechazo la solicitud de registro de la marca “SAMI”, Clase 16, solicitada bajo Acta N° 6781 de fecha 12 de marzo de 2.007 por la firma SAMI 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, **“TAMI y etiqueta” clases 8, 16 Y 21** (registrada) y **“SAMI” clase 16** (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, **“TAMI”** (registrada) y la marca **“SAMI”** (solicitada), luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, llegó a la conclusión que la marca solicitada **“SAMI”**, en su conjunto, no es susceptible de causar confusión con la marca registrada **“TAMI”**, para ser utilizadas en clases que no guardan relación, dada las diferencias existente entre las mismas que a continuación pasamos a indicar.

Ahora bien, entrando a analizar el aspecto ortográfico de las marcas en pugna, tenemos que la marca registrada **“TAMI”** esta compuestas por (4) cuatro letras y dos silabas, en tanto que la solicitada **“SAMI”** por (4) cuatro letras y a su vez dos silabas, del cotejo se desprende que el elementos variable entre la marca solicitada y la registrada, es la modificación de la primera letra de la raíz, es decir la letra **“T”** por la letra **“S”**, 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 **“TAMI”** y **“SAMI”**, surge que la desinencia posee una pronunciación similar, pero las modificaciones realizadas en la marca solicitada, indicadas en el parágrafo anterior, resultan suficientes desde el

conjunto de ambas palabras, para otorgar una diferenciación fonética, teniendo en cuenta que la raíz de ambas palabras poseen una diferente pronunciación, otorgando una identidad marcaría propia, en la marca solicitada.

Ahora bien, el elemento determinante, en mi decisión se ve determinado por la conexidad de clases, alegadas por la apelante, debo considerar cuales son los servicios o productos, protegidos por cada marca en su respectiva clase, en este caso la marca "SAMI" quiere utilizarse para proteger productos comprendidos en la clase 16 del nomenclátor internacional que protege los siguientes productos: *"Papel, cartón y artículos de estos materiales, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material 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 instrucción y de enseñanza (excepto aparatos); materiales plásticos para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés"*, esto se desprende que la solicitud de registro de marca obrante a fojas 19 de autos que en su parte pertinente expresa: *"Productos comprendidos en la Clase 16 (diez y seis) tales como papel, cartón y artículos de estas materias, productos de imprenta, artículos de encuadernación, papelería, material de instrucción o de enseñanza, naipes, clichés y artículos de oficina. Específicamente, las cintas y materiales adhesivos para papelería en diversos tamaños, angosto, medianos y anchos"*.

En tanto que la denominación "TAMI" protege productos de la clase 8, 16 y 21 del Nomenclátor Internacional. La clase 8 protege los siguientes productos: *"Herramientas manuales e implementos (operados manualmente); cubertería y cuchillería; armas blancas; máquinas de afeitar o rastrillos"*. La clase 16 protege los siguientes productos: *"Papel, cartón y artículos de estos materiales, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material 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 instrucción y de enseñanza (excepto aparatos); materiales plásticos para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés"*, esto se



constata en la solicitud de registro de marca obrante a fojas 108 de autos que en su parte pertinente expresa: *“Película plástica para envoltura en general, de uso doméstico, industrial y comercial, materia plástica para embalaje (no comprendidos en otras clases); papelería, adhesivo, material de instrucción o enseñanza, artículos de encuadernación, comprendidos en la clase 16 (DIECISEIS) del Decreto N° 16.939 del año 2.002”*. La clase 21 protege los siguientes productos: *“Utensilios y recipientes para la casa o la cocina (que no sean de metales preciosos, ni chapados); peines y esponjas; cepillos o brochas (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos o brochas; artículos de limpieza; estropajos de acero; vidrio en bruto o semi elaborado (con excepción del vidrio usado en la construcción); cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases”*.

Así las cosas, luego de la individualización de los productos protegidos en la clase 16 por la marca solicitada, y los productos protegidos en la clase 8, 16 y 21, debo colocarme en el lugar de público consumidor, a los efectos de determinar si es posible o no la confusión con respecto a las marcas en pugna.

La marca es solicitada para proteger productos de la clase 16 del nomenclátor internacional, en tanto que la marca ya registrada también protege también productos de la clase 16 del nomenclátor, en este caso en particular a criterio de esta Alta Magistratura existe una estrecha relación de 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 su la clase respectiva, individualizadas en los párrafos que anteceden.-

En este caso en particular, estimo que no podrá darse una coexistencia pacífica para la protección de productos de la misma clase, que guarden relación, 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.

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 2.007, Excelentísima Corte Suprema de Justicia).

Todo esto en concordancia con lo expresado por la Ley N° 1.294/98 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 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, dado la marca solicitada, busca proteger los mismos productos que la marca ya registrada, y guardan un relación directa en cuanto a los productos que buscan proteger, estimo que las diferencias existentes entre las mismas, en los diversos campos

fonético, visual y gráfico, no son suficientes, para que exista una coexistencia pacífica en la misma clase. Por lo que en este caso en particular, me inclino ante la no concesión del registro de marca solicitado “SAMI” solicitada para la clase 16.

En mérito a todo lo expuesto soy del criterio que el Acuerdo y Sentencia N° 257 de fecha 13 de diciembre de 2.010, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debe ser REVOCADO.

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

**A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS SINDULFO BLANCO Y LUÍS MARÍA 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: 1274**

Asunción, 10 de Septiembre de 2.012.

**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° 257 de fecha 13 de diciembre de 2.010, 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.**

Ante mí:

Secretaría: Abg. Norma Domínguez

Ministros: Alicia B. Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco; Luís Ma. Benítez Riera

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 1319 DEL 18 DE SETIEMBRE DE 2012**

**EXPEDIENTE: “FERRING B.V. C/ RESOLUCIÓN N° 407 DEL 16 DE MAYO DE 2006, DICTADA POR LA SECCION DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCIÓN N° 23 DEL 26 DE FEBRERO DE 2007, DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”.**

*Duratocin, clase 5 (registro base de la oposición) VS. Durateston, clase 5 (solicitud de registro de marca).*

**MARCA DE FÁBRICA. Productos Farmacéuticos.**

*Al tratarse en este caso de marcas de productos farmacéuticos, siendo que dichos productos son adquiridos en farmacias y afines, que son atendidos por profesionales entendidos y mediante el uso de una receta médica, mal podrían las marcas en pugna generar confusión alguna a los potenciales consumidores; desechando el fundamento vertido por el Tribunal de Cuentas, en relación a la mala caligrafía que poseen los profesionales médicos, que supuestamente harían confundir un medicamento por otro.*

*Luego de un riguroso cotejo realizado por esta Magistratura (dado que las marcas protegerán productos de la clase 5, clase que merece un cotejo aun más riguroso por parte del Juzgador).*

**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.*

## TIPOS DE CONFUSIÓN.

*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*

*Fallos relacionados: Acuerdo y Sentencia N° 444 del 20 de Junio de 2005. Acuerdo y Sentencia N° 1075 del 18 de Setiembre de 2006.*

### ACUERDO Y SENTENCIA N° 1319

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los dieciocho días del mes de Setiembre del año dos mil doce, 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 JOSE RAUL TORRES KIRMSER**, quien integra esta Sala Penal por la vacancia dejada en el cargo ocupado por el Dr. **WILDO RIENZI GALEANO**, ante mí la Secretaria autorizante, se trajo a estudio el expediente individualizado: **“FERRING B.V. C/ RES. N° 407 DEL 16/MAYO/06, DICT. POR LA SECCION DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RES. N° 23 DEL 26/FEB/07, DICT. POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”**, a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 148 de fecha 14 de octubre de 2008, 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 **TORRES KIRMSER**.

**A la primera cuestión planteada, el Dr. SINDULFO BLANCO dijo:** Los recurrentes han desistido expresamente del 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 **TORRES KIRMSER**, manifiestan que se adhieren al voto del preopinante Dr. **SINDULFO BLANCO**, 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° 148 de fecha 14 de octubre de 2008, resolvió: “1) *HACER LUGAR a la presente demanda contencioso-administrativa, deducida por la firma “FERRING B.V. C/ RES. N° 407 DEL 16/MAYO/06, DICT. POR LA SECCION DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RES. N° 23 DEL 26/FEB/07, DICT. POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, de conformidad al exordio de la presente resolución;* 2) *REVOCAR la Resolución N° 407 de fecha 16 de mayo de 2006 dictada por la Sección de Asuntos Litigiosos y la Resolución N° 23 de fecha 26 de febrero de 2007 dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial.* 3) *IMPONER LAS COSTAS a la perdedora;* 4) *ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia”.*

Contra dicho Acuerdo y Sentencia, a fs. 205/206 de autos, expresa de agravios la Abog. **JULIANA SAGUIER ABENTE** representante de la firma “**FARMACO S.A.**” alegando que: “...entre las marcas enfrentadas no existe posibilidad de confusión ni asociación...; el inferior no ha tenido en cuenta que en nuestro mercado coexisten numerosas

*marcas cuyas coincidencias son aun más evidentes que las que se presentan en este conflicto...; se debe señalar un hecho que el inferior llamativamente ha dejado escapar y es que ambas marcas protegen medicamentos comprendidos en la clase 5 y que la venta o comercialización de estos siempre controlada y la operación se realiza mediante profesionales idóneos –médicos y farmacéuticos-; por su parte, el consumidor presta la debida atención cuando concurre a comprar este tipo de productos y normalmente lo hace con una receta expedida por el profesional del rubro...”.*

A fs. 217/220 de autos, contesta la expresión de agravios el Abog. **HUGO BERKEMEYER**, en representación de la firma **FERRING B.V.**, manifestando que: *“...en cuanto a la posibilidad de confusión es por todos conocido que en materia marcaria no es necesaria una perfecta identidad entre los signos en pugna, basta que pueda ser asociado, relacionado para que no puedan coexistir en ningún mercado...; la marca solicitada por la firma Fármaco S.A. no cuenta con los requisitos esenciales exigidos por nuestra legislación, novedad y especialidad...; a simple vista VV.EE. podrán observar que ambas marcas están compuestas por cuatro sílabas, de las cuales las dos primeras son idénticas y las terceras son extremadamente semejantes en su conjunto...; la asociación que se haría de la marca solicitada y la marca de mi mandante Duratocin (registro depositado con anterioridad por mi principal), sería muy perjudicial para los intereses de mi mandante...; la firma demandada Fármaco S.A. pretende engañar al consumidor utilizando una marca extremadamente similar a la de mi mandante Ferring B.V. Por las razones más arriba expuestas VV.EE. deben dictar sentencia confirmando el Acuerdo y Sentencia N° 148 de fecha 14 de octubre de 2008 por ser de estricta justicia...”.*

Efectivamente, contrariando el criterio del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala en el expediente de autos se prueba fehacientemente que las marcas **“Durateston”** y **“Duratocin”**, si bien poseen denominaciones con ciertas semejanzas, especialmente en la común utilización en su raíz del vocablo **“dura”**, mal podría prohibírsele a la solicitante la utilización de dicho vocablo, ya que existen otras marcas acompañadas de dicho vocablo que coexisten pacíficamente en nuestro país, sin que la firma **FERRING B.V.** haya formulado alguna oposición a ese hecho. Además, cuestiona que ambas comparten la raíz **“dura”**, que según el oponente es la parte



más relevante y retenida por el consumidor, a lo que manifiesto que son varias las empresas que comparten dicha raíz, que se encuentran plenamente vigentes, sin que por ello se induzca al error a los potenciales consumidores de los productos.

Por otra parte, la clase 5 ampara las marcas de los siguientes productos: *“**Productos farmacéuticos** y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”*. En ese sentido, al tratarse en este caso de marcas de productos farmacéuticos, siendo que dichos productos son adquiridos en farmacias y afines, que son atendidos por profesionales entendidos y mediante el uso de una receta médica, mal podrían las marcas en pugna generar confusión alguna a los potenciales consumidores; desechando el fundamento vertido por el Tribunal de Cuentas, en relación a la mala caligrafía que poseen los profesionales médicos, que supuestamente harían confundir un medicamento por otro.

Asimismo, y como último argumento, es menester considerar el hecho de que la raíz **“dura”** es de uso común dentro del rubro farmacéutico, estando vedada la posibilidad del registro de términos usuales o de uso común, dentro de nuestra legislación marcaria.

Por todo lo arriba apuntado, no existen motivos suficientes para denegar el registro solicitado de la marca **“Durateston”**, ya que la misma reúne plenamente los requisitos de novedad y especialidad, exigidos por la normativa vigente; es por ello que corresponde hacer lugar al recurso de apelación planteado en autos, y en consecuencia **REVOCAR** el Acuerdo y Sentencia N° 148 de fecha 14 de octubre de 2008, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, con la correspondiente confirmación de la Resolución N° 407 de fecha 16 de mayo de 2006 dictada por la Sección de Asuntos Litigiosos, y la Resolución N° 23 de fecha 26 de febrero de 2007 de la Dirección de la Propiedad Industrial, y con la imposición de las costas a la parte

perdidos, 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 manifestó:** 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 **REVOCAR** el Acuerdo y Sentencia N° 40 dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Sin embargo, ante el idéntico desenlace jurisdiccional conclusivo que avalo, esto no implica compartir la totalidad de los fundamentos esgrimidos por el distinguido colega preopinante, y así también estimo necesario agregar las siguientes conclusiones:

Analizadas en conjunto las marcas en pugna "**Duratocin**" y la marca "**Durateston**" (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo estricto y sucesivo de las mismas, llego a la conclusión que la marca "**Durateston**", en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca "**Duratocin**" dada las diferencias gráficas y fonéticas que a continuación paso a detallar.

Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de los signos marcarios para determinar su eventual similitud confusionista son el gráfico, el fonético y el ideológico. (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de Marcas, Tomo II, 1989 Editorial Eliasta, pág. 28).

Al respecto de 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...*". (Derecho de Marcas. Otamendi, Jorge. Segunda Edición. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. Pág. 162).

Así las cosas, analizado el aspecto ortográfico de ambas palabras, tenemos que la primera de ellas, "**Duratocin**", está

compuesta por (09) nueve letras, dividiéndose en cuatro sílabas, y la segunda **“Durateston”** está compuesta por (10) diez letras, dividiéndose en cuatro sílabas, de las cuales la raíz de la primera se encuentra compuesta por el vocablo **“Dura”** y su desinencia **“Tocin”**, en tanto la segunda se halla compuesta de la raíz **“Dura”** y su desinencia por los vocablos **“Teston”**.

Del cotejo se desprende que los elementos variables en las marcas en pugna, son las desinencias. Estimo que las modificaciones realizadas en la desinencia de la marca solicitada, otorga una distintividad suficiente, capaz de evitar confusiones en el público consumidor. Por lo expuesto llego a la conclusión que no existe la posibilidad de confusión visual.

En cuanto a la parte fonética, partiendo del cotejo de las mismas, **“Duratocin”** posee cuatro sílabas, en cuanto que la palabra **“Durateston”** posee cuatro sílabas también, pero las desinencias **“tocin”** y **“teston”**, tienen una pronunciación diferente, ya que los elementos diferenciadores constituyen las letras **“esto”**, relevantes desde el conjunto de ambas palabras, otorgando suficientes diferencias en este caso en particular, por lo que cabe afirmar que los mismos resultan suficientes para lograr una individualidad marcaria propia. Por lo tanto, soy del criterio que entre ambas palabras el elemento determinante en cuanto a la imposibilidad de confusión es el *“elemento fonético”* por la diferencia en su pronunciación.

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.

Realizada la reseña ut-supra mencionada, estimo que, dadas las diferencias existentes entre las marcas en pugna descriptas, 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 aun 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 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”*.

De todo lo señalado esta Magistratura, concluye que la marca “**Durateston**” solicitada para la clase 5, reúne los requisitos de novedad, especialidad y distintividad, necesarias para su registro.

En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la perdidosa, en virtud a lo establecido en los artículos 192, 203 inc b) y 205 del Código Procesal Civil. Es mi **VOTO**.

**A su turno, el Ministro Dr. TORRES KIRMSER**, manifestó que se adhiere al voto del Ministro **BLANCO** 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: 1319**

Asunción, 18 de Septiembre de 2012.

**VISTOS:** Los méritos del acuerdo que antecede, la

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL**

**RESUELVE:**

- 1.- **DESESTIMAR** los recursos de Nulidad interpuestos en autos.
- 2.- **HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto por el Abog. AGUSTIN SAGUIER ABENTE, en representación de la firma FARMACO S.A., y en consecuencia **REVOCAR** el Acuerdo y Sentencia N° 148 de fecha 14 de octubre de 2008, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

**3.- CONFIRMAR** la Resolución N° 407 de fecha 16 de mayo de 2006 dictada por la Sección de Asuntos Litigiosos, y la Resolución N° 23 de fecha 26 de febrero de 2007 de la Dirección de la Propiedad Industrial; en virtud a los argumentos expuestos en el considerando 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 José Raúl Torres Kirmsler,

Secretaria Judicial Norma Domínguez

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 1415 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2012.**

**GLAXO GROUP LIMITED C/ RESOLUCIÓN N° 1.406 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2007 DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCIÓN N° 163 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2009 DE LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

*VENTOLIN, clase 5 (registro, base de la oposición) vs. VENTILEX, clase 5 (solicitud de registro de marca).*

**MARCAS DE FÁBRICA. Cotejo de marcas**

*Del cotejo estricto y sucesivo de las marcas en pugna “VENTOLIN” (registrada) y la marca “VENTILEX” (solicitada), surgen las diferencias gráficas y fonéticas que evitan la confusión, siendo que la desinencia en la marca solicitada le otorga distintividad visual suficiente, y tienen una pronunciación diferente y diferenciadora, relevante en el conjunto, por tanto procede la confirmación de la resolución que revocó el rechazo de la inscripción de una 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, donde se torna imposible prescindir de cierta subjetividad razonable.*

**MARCAS DE FÁBRICA. Principios generales**

*El Derecho Marcario al ser un derecho eminentemente tuitivo, busca evitar la confusión que pueda existir entre las marcas existentes en el mercado, por lo que ya no se habla de que las mismas deban ser confundibles entre sí, sino de que sean claramente distinguibles.*

**Fallos relacionados:** Acuerdo y Sentencia N° 444 del 20 de Junio de 2005. Acuerdo y Sentencia N° 1075 del 18 de Setiembre de 2006.

### ACUERDO Y SENTENCIA N° 1415

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los tres días del mes de Octubre del año dos mil doce, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Excelentísimos Señores de la Corte Suprema de Justicia, -Sala Penal-, los Ministros **ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO Y, LUIS MARIA BENITEZ RIERA**, Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo a estudio el expediente caratulado: **“GLAXO GROUP LIMITED C/ RES. N° 1.406 DE FECHA 14/12/07 DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RES N° 163 DE FECHA 13/07/09 DE LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”**, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 89 de fecha 30 de junio 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, Sala Penal, 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 para el orden de votación, dio el siguiente resultado: **PUCHETA DE CORREA, BLANCO Y BENITEZ RIERA**.

**A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SEÑORA MINISTRA ALICIA PUCHETA DE CORREA, DIJO:** La recurrente no interpuso, ni fundamento en forma expresa el Recurso de Nulidad. Por lo demás del análisis de la Sentencia recurrida no se observan vicios ni defectos procesales que ameriten la nulidad de oficio en los términos autorizados por los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. En consecuencia corresponde desestimar el Recurso de Nulidad. **ES MI VOTO.**



**A SUS TURNOS LOS 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 PUCHETA DE CORREA, PROSIGUIÓ DICHIENDO:** El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 89 de fecha 30 de junio de 2.010, resolvió: “**1) HACER LUGAR** a la presente demanda contencioso administrativa, deducida por la firma: “GLAXO GROUP LIMITED C/ RESOLUCION N° 1.406 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2.007 DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA RESOLUCION N° 136 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2.009 DICTADA POR LA DIRECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, de conformidad al exordio de la presente Resolución. **2) REVOCAR** la Resolución N° 1.406 de fecha 14 de diciembre de 2.007 dictada por la Secretaria de Asuntos Litigiosos y la Resolución N° 136 de fecha 13 de julio de 2.009 dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial. **3) IMPONER LAS COSTAS**, a la perdidosa. **4) NOTIFIQUESE...**”.

Contra la citada resolución se alza en apelación, la firma accionante, mediante su representante, la Abogada ELBA ROSA BRITZ DE ORTIZ, representante legal de la parte coadyuvante, conforme al escrito obrante a fojas 154/158, expresando en lo medular del mismo: “...Mi representación se siente agraviada con el referido pronunciamiento, en razón que el mismo se ha apartado de la Jurisprudencia y Doctrina sentadas en materia marcaria, además de haber considerado muy someramente el hecho más importante del litigio que es la coexistencia pacífica anterior de las marcas en pugna por más de diez años sin que exista posibilidad de confusión por parte del público consumidor. A los efectos de determinar si existe la posibilidad o no de la confusión entre marcas, no solo se debe tomar en consideración la escritura y pronunciación de las mismas sino los demás factores que objetivamente surgen del cotejo. Cotejándolas fríamente vemos que las mismas difieren totalmente, con excepción de la raíz VENT, presente en ambas marcas que es idéntica, pero también ha sido probado en autos, que esta raíz puede ser considerada de carácter genérico para los medicamentos, al formar parte de numerosas

*marcas registradas por terceros, como las que se citan a fojas 113 de autos. Las desinencias son absolutamente diferentes, al ser unidas estas desinencias a la raíz común VENT, dan como resultados conjuntos también diferentes: "VENTOLIN" y "VENTILEX", que son marcas perfectamente confundibles. Es verdad que mi representada ha omitido la renovación de su marca "VENTILEX", a su vencimiento, pero no por ello ha perdido su derecho de volver a solicitarla como un registro nuevo. La marca solicitada reúne los caracteres esenciales de novedad y especialidad requeridos para construir marca, no existen semejanzas ortográficas, gráficas y auditivas entre las marcas en pugna, como lo sostiene el fallo recurrido, el cual debe ser revocado en todas sus partes..."*

El Abogado, Hugo Berkemeyer, representante legal de la parte accionante, en su escrito obrante a fojas 166/169, expresó en síntesis cuanto sigue: "...Se olvida el apelante que en el cotejo se debe estar a las marcas en su conjunto, y no a las partes que la componen, se trata de una efectiva y clara diferenciación necesaria entre las marcas en productos de clase 5. Ambas marcas son confundibles y asociables, inducen a pensar que proceden del mismo fabricante y que son medicamentos para las mismas dolencias. Si el solicitante ha tenido registrada la marca hoy solicitada en algún pasado remoto, cuanto el número de marcas era mucho menor, la confusión poco probable y que los medicamentos solamente eran vendidos en farmacias a través de profesionales farmacéuticos bajo receta, no es el caso hoy en día. La marca solicitada no fue renovada en tiempo y forma, perdiendo su derecho a la protección legal. Puede el solicitante repetir como lo manifiesta en su escrito de expresión de agravios que la marca VENTILEX es absolutamente diferente a VENTOLIN, pero eso no le quita a mi mandante el derecho de exclusiva en relación a la marca VENTOLIN, tan conocida en el mercado paraguayo para afecciones respiratorias. El público en general no posee conocimientos farmacéuticos por lo que las marcas deben ser claramente distinguibles sin necesidad de detenerse a observar minuciosamente cada una de ellas, la coexistencia de las marcas en pugna pondría en peligro la salud de los consumidores. Concluye solicitando que el Acuerdo y Sentencia recurrido sea confirmado..."

Me adelanto en opinar, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "VENTOLIN" (registrada) y la marca "VENTILEX" (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo estricto y sucesivo

de las mismas, llego a la conclusión que la marca “VENTILEX”, en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca “VENTOLIN” dada las diferencias gráficas y fonéticas que a continuación paso a detallar.

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.

Los tres principales campos en los cuales debe efectuarse el cotejo de los signos marcarios para determinar su eventual similitud confusionista son el gráfico, el fonético y el ideológico. (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, DERECHO DE MARCAS, Tomo II, 1989 Editorial Heliasta, Pag. 28).

Al respecto de 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...”. (Derecho de Marcas. Otamendi, Jorge. Segunda Edición. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. Pag.162).

Así las cosas, analizado el aspecto ortográfico de ambas palabras, tenemos que la primera de ellas, “VENTOLIN”, está compuesta por (8) ocho letras, dividiéndose en tres sílabas, y la segunda “VENTILEX”, también está compuesta por (8) ocho letras, dividiéndose en tres sílabas, entre las marcas en pugna existe una identidad en cuanto a la raíz de las mismas, en el vocablo “VENT”, pero la diferencia fundamental esta en las desinencias de las mismas “OLIN” y “ILEX”.

Del cotejo se desprende que los elementos variables son, las letras “ILEX” en la desinencia de la marca solicitada. Estimo que la desinencia en la marca solicitada, otorga una distintividad suficiente, capaz de evitar confusiones en el público consumidor. Por lo

expuesto llego a la conclusión que no existe la posibilidad de confusión visual.

En tanto a la parte fonética, partiendo del cotejo de las mismas “(VEN)- (TO)-(LIN)” posee 3 sílabas, en cuanto que la palabra “(VEN)-(TI)-(LEX)” posee tres sílabas. Las desinencias “OLIN” y “ILEX”, tienen una pronunciación diferente, y diferenciadora, relevante desde el conjunto de ambas palabras, otorgando suficientes diferencias en este caso en particular, por lo que cabe afirmar que los mismos resultan suficientes para lograr una individualidad marcaría propia. Por lo tanto, soy del criterio que entre ambas palabras el elemento determinante en cuanto a la imposibilidad de confusión es el “ELEMENTO FONETICO” por la diferencia en su pronunciación.

Ahora bien, 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.

Realizada la reseña ut-supra mencionada, estimo que, dadas las diferencias existentes entre las marcas en pugna descriptas

en los párrafos anteriores, 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 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 accionante ya posee registrada.

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° 380 de fecha 15 de junio de 2.011, 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 Magistratura, concluye que la marca “VENTILEX” solicitada para la clase 5, 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° 89, de fecha 30 de junio de 2.010, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debe ser **REVOCADO** in totum, y 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. b), y 205 del Código Procesal Civil. **ES MI VOTO.**

**A SUS TURNOS LOS 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 SS.EE, todo por ante mí, de que certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

**ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: 1415**

Asunción, 03 de octubre de 2.012.

**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° 89 de fecha 30 de junio de 2.010, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, de conformidad a los fundamentos expresados en el exordio de la presente resolución.
- 3) COSTAS** a la perdedora.
- 4) ANOTAR**, registrar y notificar.

Ministros: Alicia B. Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco; Luís Ma. Benítez Riera

Ante mí: Norma Domínguez, Secretaria Judicial

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 1515 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2012.**

**EXPEDIENTE: CERVECERIA PARAGUAYA S.A. C/  
RESOLUCIÓN N° 353 DE FECHA 9 DE JULIO DE 2.003,  
DICTADA POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO.**

*BECKER'S BIER, clase 32 (registro, base de la oposición) vs.  
BECKER, clase 1 (solicitud de registro de marca).*

**MARCA DE FÁBRICA. Criterio de confundibilidad**

*En cuanto a la confundibilidad de las marcas en pugna, 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.*

**MARCA DE FÁBRICA. Novedad y 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 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.*

**DERECHO A LA DEFENSA.**

*Que si bien es cierto que existió una omisión en sede administrativa al dictarse resolución sin que se haya dado cumplimiento a la providencia de fecha 14 de agosto de 1.997, privando de esta forma a la Parte Actora –la firma Cervecería Paraguaya S.A. – de su derecho a la defensa, no es menos cierto que dicho vicio no impidió el dictado de una sentencia valida en sede judicial, atendiendo a que tanto en sede administrativa como en lo judicial se ha discutidos sobre la cuestión de fondo.*

**Fallos relacionados: Acuerdo y Sentencia N° 444 del 20 de Junio de 200. Acuerdo y Sentencia N° 1075 del 18 de Setiembre de 2006.**

### ACUERDO Y SENTENCIA N° 1515

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintinueve días, del mes de Octubre del año dos mil doce, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores **ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, JOSÉ RAÚL TORRES KIRMSER**, quien integra la Sala ante la inhabilitación del Ministro **SINDULFO BLANCO, Y MIGUEL OSCAR BAJAC**, Ante mí, la Secretaria autorizante se trajo al acuerdo el expediente caratulado: **“CERVECERIA PARAGUAYA S.A. C/ RESOLUCIÓN N° 353 DE FECHA 9 DE JULIO DE 2.003, DICTADA POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO”**, afín de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 26 de fecha 30 de marzo de 2.007, 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, TORRES Y BAJAC**.

**A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la Señora Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, dijo:** En cuanto al Recurso de Nulidad, el Abogado Ramón Rodríguez, representante legal del Ministerio de Industria y Comercio, expresa: *“...La Abogada Elba Rosa Ortiz de Pierpaoli, ha presentado un juicio contencioso administrativo en contra de la Resolución N° 353 de fecha 9 de julio de 2.003 dictada por el entonces Ministro de Industria y Comercio en base a*



*una omisión ineludible en sede administrativa, que es la notificación de la providencia de fecha 14 de agosto de 1.997 por la cual se corría traslado del escrito de expresión de agravios de la oponente. Esta omisión causa la nulidad de todas las actuaciones posteriores y convierte la Resolución dictada por el Ministerio en nula de nulidad absoluta. La falta de notificación de la expresión de agravios presentada por la oponente ha causado al solicitante de la marca una indefensión procesal y evidente lesión constitucional. La violación de las disposiciones legales mencionadas acarrea la innegable, insanable y notoria nulidad de todas las actuaciones posteriores al proveído de fecha 14 de agosto de 1.997, por lo que debe retrotraerse el proceso a dicha etapa procesal, y proceder a la notificación omitida. Resulta a todas luces contradictorio por un lado manifestar que se trata de una resolución arbitraria, que contiene errores de procedimiento y por tanto nula, y por otra parte, considerar el contenido de dicha resolución y analizar el considerando y juzgarla...”.*

El Abogado, Hugo T. Berkemeyer, representante Legal de la parte coadyuvante al fundamentar este recurso, en su escrito obrante a fojas 140/148, se agravio en los mismos términos que su principal.

Al contestar el traslado que le fuere corrido, la adversa expreso: “...Reconociendo que mi parte en verdad no ha sido notificada de tal providencia , y que se me ha privado de defender los fundamentos de la Resolución de primera instancia administrativa, que había sido favorable a mi representada, sin embargo, también es de rigor manifestar que la demanda instaurada por mi parte, no se basó únicamente en tal error procesal, pues en mi escrito inicial expreso claramente, “La suposición de falta de interés mencionada por el Asesor Jurídico, que el Señor Ministro hace suya, no pasa de ser tal y la resolución debe ser declarada nula o en su defecto revocada en todas sus partes”. Es de destacar que el Acuerdo y Sentencia, estudia bajo el error de forma admitiendo que ha sido cometido, al no haberse notificado a mi parte la providencia de fecha 14 de agosto de 1.997, pero al mismo tiempo atendiendo a razones de economía procesal realiza más adelante un cotejo correcto de la marcas en litigio, con lo cual estudio el fondo de la cuestión debatida en autos, revocando el acto administrativo atacado en autos. Cuando la nulidad puede ser resuelta vía apelación, como es el caso de autos, el pronunciamiento es válido, sobre todo si se toma en consideración que tanto en sede administrativa, como en sede

*judicial se estudiaron temas de fondo. El Tribunal de Cuentas, ha fallado en cumplimiento de su obligación de resolver cada uno y todos los puntos alegados en la instancia. El recurso de nulidad fundamentado por la parte demandada debe ceder ante el de Apelación que debe resolver esta cuestión de fondo...”.*

Así las cosas, se constata que los argumentos expuestos por los nulidicentes, carecen de entidad necesaria para nulificar el Acuerdo y Sentencia recurrido, por tratarse de manifestaciones genéricas sin andamio jurídico a los efectos de la declaración de nulidad de la resolución en crisis, en cuanto a los agravios expuestos por el mismo, serán estudiados en el Recurso de Apelación también interpuesto.

El fallo dictado por los jueces intervinientes se ajusta a la realidad procesal, y a criterio de esta Alta Magistratura no existe ninguna lesión de normas de rango constitucional, ni vicios de arbitrariedad. La resolución hoy en crisis se encuentra suficientemente fundada jurídica y fácticamente.

En estas condiciones y atendiendo a la sola manifestación de discordia con los razonamientos expuestos por los juzgadores, no son suficientes para declarar la nulidad del Acuerdo y Sentencia recurrido.

Por otro lado, no se observa en la resolución recurrida vicios o defectos procesales que ameriten la declaración de nulidad en los términos autorizados por el Artículo 113 y 404 del Código Procesal Civil. **ES MI VOTO.**

**A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS JOSE RAUL TORRES KIRMSEY Y MIGUEL OSCAR BAJAC, DIJERON:** 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 CERVECERIA PARAGUAYA S.A., mediante su representante convencional, la Abogada Elba Rosa

Britez de Ortiz, en adelante la accionante, promueve acción contencioso administrativa contra la Resolución N° 353 de fecha 9 de julio de 2.003, dictada por el Ministro de Industria y Comercio.

Por Acuerdo y Sentencia N° 26 de fecha 30 de marzo de 2.007, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió; “...1) HACER LUGAR a la presente demanda contenciosa administrativa planteada por la firma CERVECERIA PARAGUAYA S.A. contra el MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, y en consecuencia.2) REVOCAR la resolución N° 354 de fecha 9 de julio de 2.003, dictada por el Ministerio de Industria y Comercio, basado en las constancias y por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución. 3) IMPONER LAS COSTAS, a la parte perdedora. 4) NOTIFICAR...”.

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 26 de fecha 30 de marzo de 2.007, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, se alzan en Apelación el Ministerio de Industria y Comercio, y su parte coadyuvante.

Por medio de su representante legal, el Abogado Ramón Rodríguez, el Ministerio de Industria y Comercio, expresó agravios en los términos de su escrito obrante a fojas 132/139, alegando en el mismo: “...Sostiene el Tribunal que el oponente no probó la notoriedad de su marca. Ahora bien, como va a probar si se allano al defecto de forma de la resolución del Director. No se consideró la cuestión de fondo en el litigio judicial, debido justamente a esa omisión ineludible en el procedimiento. En cuando a que no se puede atribuir el conocimiento de la palabra BIER significa cerveza al consumidor razonablemente informado, de tal manera a suponer que el mismo percibe la marca en cuestión simplemente como “BECK” sostenemos que no hace falta asumir que el consumidor conoce el significado de la palabra BIER. El cotejo permite percibir la posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. No se puede negar que existen similitudes en la fonética así como también en el orden ortográfico visual de las marcas en cuestión, pero debe tenerse en cuenta que la marca registrada consta de dos palabras mientras que la solicitada solo de una. El Tribunal expresamente sostiene que existen similitudes. Se ha expuesto que la mencionada marca fue solicitada en dos clases, una para proteger el ingrediente del que se hace la cerveza y otra la que protege las cervezas, por

*lo que debió considerarse esta circunstancia específica, y no en forma aislada, arriesgando a producir un escándalo jurídico. Existe una relación cercana entre los productos en cuestión, es falso ya que una clase protege la materia prima y la otra el producto. Negamos que las diferencias entre las marcas en pugna sean tan notables, y que la notoriedad de la marca registrada en Paraguay, no sea suficiente. Al contrario es el conjunto el que debe ser el objeto de análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria. De concederse la marca solicitada se causara al propietario de la marca registrada la dilución de su marca, además del enorme perjuicio que ello implica, sin olvidar el engaño al público consumidor, pues se tratan de productos relacionados. Concluye solicitando la revocación del Acuerdo y Sentencia recurrido...”.*

El Abogado, Hugo T. Berkemeyer, representante Legal de la parte coadyuvante al fundamentar este recurso, en su escrito obrante a fojas 140/148, se agravio en los mismos términos que su principal.

La accionante, al contestar los traslados que le fueron corridos, por medio de su representante legal la Abogada Elba Britez de Ortiz, expreso en sus escritos obrantes a fojas 151/164 cuanto sigue: “...Becker tiene la misma raíz que Beck’s a la cual se ha agregado la desinencia BIER que significa cerveza, la que siendo indicativa del producto no puede ser considerado un elemento diferenciador, pretendiendo reducir el cotejo solo a los vocablos BECKER y BECK, cuando está bien claro que la marca oponente es una marca compuesta que debe ser considerada en su integridad. Existe un principio doctrinario que el cotejo de dos marcas en litigio debe realizarse en sus conjuntos no desmenuzándolos arbitrariamente en sílabas. Realmente lo único que tienen en común es la raíz BECK, todos los demás elementos son diferentes, lo que nos da una impresión de diferencia total. Además la marca oponente coexiste pacíficamente con otras marcas que llevan la palabra BECK o similares en su composición y cito a modo de ejemplo “ISENBECK” y “BIECKERT”. La marca BECKER pretendida por mi representada, fue solicitada para productos de la clase 1 como un producto utilizado en la industria, mientras que la marca de la oponente, se encuentra en la clase 32, específicamente para los productos de cerveza. Por tanto las mismas se encuentran en clases diferentes y protegen productos también diferentes y no guardan relación alguna entre sí. De considerarse relacionados a los productos químicos destinados a la industria

*como son los de la clase 1, con las cervezas de la clase 32, ya no tendría vigencia la clasificación de productos del Convenio de Niza. Como bien es sabido los productos químicos (clase 1) pueden ser materia prima que terminan siendo componentes de cualquier otro producto. Las diferencias entre los productos distinguidos por una y otra son relevantes, que no pueden inducir a la confusión ni al más desprevenido consumidor. Concluye solicitando sea confirmado el Acuerdo y Sentencia recurrido...”.*

Entrando a analizar la cuestión de fondo, tenemos que el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, “**REVOCO**” la Resolución N° 353 de fecha 9 de julio de 2.003, emanada del Ministro de Industria y Comercio, que resolvió: “*Revocar la Resolución N° 447 de fecha 30 de diciembre de 1.996, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial dependiente del Ministerio de Industria y Comercio*”.

Por Resolución N° 447 de fecha 30 de diciembre de 1.996, la Directora de la Propiedad Industrial, resolvió: “1) *DECLARAR IMPROCEDENTE y no hacer lugar a las acciones deducidas por las firmas CERVECERIA BIECKERT SOCIEDAD ANONIMA Y BRAUERI BECK GMBH & CO., contra CERVECERIA PARAGUAYA S.A., sobre oposición al registro de la marca “BECKER”, clase 1. 2) DISPONER la prosecución del trámite de registro la marca “BECKER”, Exp. N° 17.999/91, clase 1, solicitada por CERVECERIA PARAGUAYA S.A. 3) NOTIFIQUESE...”.*

Dadas las particularidades del caso en estudio, a priori realizaremos un análisis del sumario realizado en sede administrativa, del cual se constata errores de forma, en cuanto a la tramitación del mismo, pues claramente se ha omitido correr traslado del escrito de la Abogada Martha Berkemeyer, a la firma Cervecería Paraguaya S.A.

En autos, específicamente en el sumario administrativo, no obra constancia alguna de la cédula de notificación a la firma Cervecería Paraguaya S.A. de la providencia de fecha 14 de agosto de 1.997 (fs. 62 vlto.), que disponía: “*Del escrito de expresión de agravios córrase traslado a la otra parte. A la Dirección de la Propiedad Industrial a sus efectos*”.

Todas las partes reconocen el error in procedendo, ut supra mencionado en cuanto a la falta de notificación de la providencia de fecha 14 de agosto de 1.997. Al no realizarse dicha notificación se violó tajantemente lo establecido por Nuestra Carta Magna en su artículo 16, que expresa: *“La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales”*, y así también el principio de Bilateralidad, piedra angular de nuestro Código Procesal Civil.

A continuación de la providencia de fecha 14 de agosto de 1.997, a fojas 63/65 obra el escrito por el cual el Titular de la Marca “BIECKERT”, se presenta a formular manifestaciones y a desistir del recurso de apelación, a fojas 66/68 obra el Dictamen N° 2 de fecha 13 de febrero de 2.003, dictándose a continuación a fojas 69 el acto administrativo hoy atacado en autos, la resolución N° 353 de fecha 9 de julio de 2.003.

Como se ha indicado claramente, en autos se ha lesionado el derecho a la defensa de la firma Cervecería Paraguaya S.A., pues no se le corrió el traslado del escrito de expresión de agravios de su oponente, posteriormente y ante este error in procedendo, se procedió al dictado del Acto Administrativo hoy recurrido en autos. De todo lo mencionado en los párrafos que anteceden se colige que el sumario llevado a cabo en sede administrativa se encuentra viciado de nulidad, y lógicamente también la Resolución N° 353 de fecha 9 de julio de 2.003, dictada en dicho sumario.

Ahora bien, en cuanto a la confundibilidad de las marcas en pugna, 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, “BECK’S BIER” clase 32 (registrada) y “BECKER” clase 1 (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, “BECK’S BIER” (registrada) y la marca “BECKER” (solicitada), luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, llegó a la conclusión que la marca solicitada “BECKER”, en su conjunto, no es susceptible de causar confusión con la marca registrada “BECK’S BIER”, dada las diferencias 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 “BECK’S BIER” esta compuestas por (9) nueve letras y dos palabras, en tanto que la solicitada “BECKER” por (6) seis letras y una sola palabra, del cotejo

se desprende que los elementos variables entre la marca solicitada y la registrada, la supresión de la Letra "S" y la palabra "BIER", en la marca solicitada, 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 "BECK'S BIER" y "BECKER", surge que la raíz posee una pronunciación similar, pero las modificaciones realizadas en la marca solicitada, indicadas en el parágrafo anterior, resultan suficientes desde el conjunto de ambas palabras, teniendo en cuenta que las desinencias de ambas palabras poseen una diferente pronunciación, 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.

Las marcas en pugna protegen diferentes productos, la marca solicitada "BECKER" clase 1 del nomenclátor internacional ( *ver solicitud fs. 16*), protege los siguiente productos: *"Químicos usados en la industria, ciencia y fotografía, así como en la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en bruto, plásticos en bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y la soldadura; sustancias químicas para conservar los productos alimenticios; sustancias curtientes; adhesivos (pegamentos) usados en la industria"*. En tanto que la marca "BECK'S BIER" se encuentra registrada para proteger los productos de la clase 32 del nomenclátor intencional: *"Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas"*. ( *Ver oposición obrante a fojas 28* ).-

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 Magistratura, concluye que la marca “BECKER” solicitada para la clase 1, 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° 26 de fecha 30 de marzo de 2.007, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, debe ser confirmada en todos sus puntos. Como lógico corolario de todo lo expuesto a lo largo del exordio de la presente resolución corresponde que el acto administrativo atacado en autos, la Resolución N° 353 de fecha 9 de julio de 2.003, emanada del Ministro de Industria y Comercio, sea REVOCADA.

En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la perdedora, 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 JOSÉ RAÚL TORRES KIRMSER, DIJO:** Coincido con lo resuelto por la distinguida colega que me antecedió en el orden de votación, por sus mismos fundamentos y agrego: Que conforme a los antecedentes administrativos, debemos recordar que la firma Cervecería Paraguaya S.A. solicitó, en sede administrativa, el registro de la marca "BECKER" para los productos de la clase 1 del nomenclátor internacional, (f. 16), que son: *"Químicos usados en la industria, ciencia y fotografía, así como en la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en bruto, plásticos en bruto; abono para las tierra; composiciones extintoras, preparación para el temple, y la soldadura; sustancias químicas para conservar los productos alimenticios; sustancias curtientes; adhesivos (pegamentos) usados en la industria"*, siendo estos distintos a los productos de la clase 32, en el que la firma BRAUEREI BECK GMBH tiene registrada su marca "BECK' BIER" y que protege los siguientes productos: *"Cerveza; agua minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; debidas de frutas y jugos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas"*.

El recurrente argumenta, en su escrito de apelación, que la coexistencia de ambas marcas dentro del mercado podría ocasionar una confusión sobre la procedencia del producto en un consumidor desprevenido. Ahora bien, sobre lo afirmado debemos mencionar que además de las diferencias visuales, gráficas y fonética existentes entre ambas marcas, que la hacen distinguible una de otra; los productos de la clase 32 son ofrecidos y comercializados en tiendas o lugares muy distintos a donde son ofrecidos los productos de la clase 1, por lo que es nula la posibilidad de darse tal circunstancia.

Por otro lado, debemos mencionar que los productos de ambas clases están dirigidos a diferentes tipos de consumidores, puesto que los productos de la Clase 32 son adquiridos por mayor número de personas a diferencia de los de la clase 1, que son por lo general comercializados a consumidores más limitados y específicos,

y como ser fábricas e industrias que las utilizan para la elaboración de productos.

Por último, el recurrente afirma que el Tribunal de Cuentas, debió declarar la nulidad de la resolución administrativa impugnada en autos, y ordenar que el proceso se retrotraída hasta la providencia de fecha 14 de agosto de 1.997, en el que se ordena correr traslado del escrito de expresión de agravios presentado por la BRAUEREI BECK GMBH a la firma Cervecería Paraguaya S.A.

Que si bien es cierto que existió una omisión en sede administrativa al dictarse resolución sin que se haya dado cumplimiento a la providencia de fecha 14 de agosto de 1.997, privando de esta forma a la Parte Actora –la firma Cervecería Paraguaya S.A. – de su derecho a la defensa, no es menos cierto que dicho vicio no impidió el dictado de una sentencia valida en sede judicial, atendiendo a que tanto en sede administrativa como en lo judicial se ha discutidos sobre la cuestión de fondo. Demás está decir, que dicha circunstancia en nada agravia a la firma BRAUEREI BECK GMBH, como así tampoco al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de Industria y Comercio y en consecuencia, corresponde confirmar el Acuerdo y Sentencia N° 26, dictado por el Tribunal de Cuentas – Primera Sala. Con costas a la perdidosa. **ES MI VOTO.**

**A SU TURNO EL MINISTROS MIGUEL OSCAR BAJAC, DIJO:** Me adhiero al Voto de la Ministra Alicia Beatriz Pucheta de Correa, por los mismos fundamentos. **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:

**Ante mí:**

**ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: 1515**

Asunción, 29 de Octubre de 2.012.

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

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PENAL**

**RESUELVE:**

- 1) **NO HACER LUGAR** al recurso de nulidad.
- 2) **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia N° 26 de fecha 30 de marzo de 2.007, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, in tottum, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución.
- 3) **COSTAS** a la perdidosa.
- 4) **ANOTESE y notifíquese.**

Ante mí:  
Secretaría: Abog. Norma Domínguez

Ministros: Alicia B. Pucheta de Correa; Miguel O. Bajac; Raúl Torres Kirmser

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 1591 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2012**

**FERRERO S.P.A. C/ RESOLUCIÓN N° 930 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2.007, DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RESOLUCIÓN N° 81 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2.009, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

*FERRERO, clase 30 (registro, base de la oposición) vs. HERRERO, clase 30 (solicitud de registro de marca).*

**MARCA DE FÁBRICA. Confusión; Cotejo de marcas**

*Del cotejo de las marcas “FERRERO” y “HERRERO”, surge que la desinencia 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, teniendo en cuenta que la raíz de ambas palabras poseen una pronunciación muy similar, procede la confirmación del fallo apelado.*

*Existe una estrecha relación de 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 su la clase respectiva, individualizadas, procede la confirmación del fallo apelado.*

**MARCA DE FÁBRICA. Confusión**

*En cuanto a la etiqueta la misma no otorga suficiente carga diferenciadora, pues existe una gran similitud en la parte denominativa, de la marca solicitada, y por sobre todo han sido solicitadas para proteger productos de la misma clase, procede la confirmación del fallo apelado.*

**MARCA DE FÁBRICA. Confusión; Registro de la marca; Coexistencia de marcas**

*La marca solicitada, busca proteger los mismos productos que la marca ya registrada, y guardan un relación directa en cuanto a los productos que buscan proteger, las similitudes existentes entre las mismas, en los diversos campos: fonético, visual y gráfico, no permitirán la coexistencia pacífica en la misma clase, por tanto no se concede el registro de marca solicitada "HERRERO" solicitada para la clase 30 del nomenclátor internacional, procede la confirmación del fallo apelado.*

### **MARCA DE FÁBRICA. Confusión**

*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, procede la confirmación del fallo apelado.*

### **ACUERDO Y SENTENCIA N° 1591**

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los Dos días, del mes Noviembre del año dos mil doce, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores **ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO Y LUÍS MARÍA BENÍTEZ RIERA**, Ante mí, la Secretaria autorizante se trajo al acuerdo el expediente caratulado: **"FERRERO S.P.A. C/ RES. N° 930 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2.007, DICTADA POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y RES. N° 81 DE FECHA 25 DE JUNIO 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° 213 de fecha 11 de noviembre 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;

**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, 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 recurrente no lo ha fundamentado expresamente, 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 LUÍS MARÍA 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 FERRERO S.P.A., mediante su representante, el Abogado Hugo T. Berkemeyer, en adelante la accionante, promueve acción contencioso administrativa contra las Resoluciones N° 930 de fecha 24 de septiembre de 2.007, dictada por la Secretaria de Asuntos litigiosos, y Resolución N° 81 de fecha 25 de junio de 2.009, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial.

Por Acuerdo y Sentencia N° 213 de fecha 11 de noviembre de 2.010, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió; “**1) HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa, deducida por la firma “ FERRERO S.P.A. C/ RESOL. N° 930 DE FECHA 24/09/07 dictada por la Secretaria de ASUNTOS LITIGIOSOS y la N° 81 de fecha**

25/06/09 dictada por el Director de la PROPIEDAD INDUSTRIAL” de conformidad al exordio de la presente Resolución. 2) revocar las Resoluciones N° 930 de fecha 24/09/07 dictada por la Secretaria de Asuntos Litigiosos y la N° 81 de fecha 25/06/09 dictada por el Director de la Propiedad Industrial. 3) IMPONER LAS COSTAS, a la parte perdidosa. 4) NOTIFIQUESE...”.

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 213 de fecha 11 de noviembre de 2.010, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, se alzan en Apelación el Ministerio de Industria y Comercio, y su parte coadyuvante.

El Abogado Hugo Mersán Galli, representante de la parte coadyuvante, la Firma HERRERO GROUP S.A., expresó agravios en su escrito obrante a fojas 173/176, expresando en lo medular del mismo cuanto sigue: “...Mi parte considera que los derechos del titular de la marca “FERRERO”, o el interés del público consumidor no se verán afectados ni tan siquiera someramente por la inscripción de la marca HERRERO y etiqueta en atención a la distintividad entre las denominación se halla asegurada tanto fonéticamente, como ortográfica y visualmente. La función principal de un signo marcario, es el de evitar que el público consumidor caiga en confusión, al respecto nos permitimos manifestar que tales afirmaciones son falsas, las marcas objeto del cotejo no son confundibles, motivo por el cual el consumidor no confundirá los productos ofrecidos por el solicitante, con los productos de la firma oponente. Mi representada, tiene un derecho adquirido sobre la denominación “HERRERO”, pues ya la tiene registrada en las clases 35 y 42. El elemento figurativo, en el caso de autos está constituido por las etiquetas, sostenemos que al momento de la realización de cotejo marcario debe tenerse en cuenta el análisis de la estructuración exterior de las marcas en pugna, en este orden de ideas como VVEE podrán apreciar la marca solicitada se trata de una marca mixta formada por un elemento nominal y un elemento figurativo, la marca solicitada por mi mandante causa una impresión totalmente distinta, en la mente de los consumidores respecto de la marca oponente, lo cual habla de su mayor capacidad distintiva. Debemos mencionar que la marca de mi mandante corresponde a su denominación social, por tanto le asiste el derecho de utilizarlo como marca para distinguir sus servicios. Concluye solicitando sea revocado el Acuerdo y Sentencia recurrido...”.



Al contestar el traslado que le fuere corrido del escrito de expresión de agravios presenta por el representante de la firma HERRERO GROUP, el Abogado Hugo T. Berkemeyer, en su escrito obrante a fojas 181/183, expresó: “...El Aquo procedió a aun análisis pormenorizado jurídico y fáctico correcto conforme a nuestra legislación nacional y los compromisos asumidos por nuestro país a nivel internacional. En instancia administrativa, y en instancia judicial se ha probado que los derechos de FERRERO, una marca notoria y famosa en todo el mundo se verán no solo afectados sino perjudicados ampliamente de otorgarse el registro de la marca HERRERO en la misma clase 30. Se hace alusión a la etiqueta, sosteniendo que el elemento figurativo distingue a la marca solicitada, eso cae por tierra al comparar las marcas en pugna. El elemento figurativo lo compone la misma denominación dispuesta en forma de ola. No contiene figuras y formas distintas que considerar siquiera. La impresión general de las marcas en pugna es un muy similar en la mente de los consumidores. El hecho que la firma se llame HERRERO no le da derecho a registrar una marca tan similar a una debidamente registrada. La marca solicitada es una copia de una marca notoria y famosa registrada hace muchos años por mi mandante, su registro causara confusión en la mente del consumidor y la dilución de la marca Ferrero. Concluye solicitando sea confirmado en todos sus puntos el Acuerdo y Sentencia recurrido...”.

Con respecto a los recursos interpuestos por el Ministerio de Industria y Comercio, por Auto Interlocutorio N° 2.487 de fecha 11 de noviembre de 2.011, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, resolvió: “**DECLARAR OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA** en el juicio supraindividualizado, respecto a la Apelación interpuesta por el Abogado Ramón Rodríguez. **COSTAS**, al recurrente. **ANOTESE...**”.

Entrando a analizar la cuestión de fondo, tenemos que el Tribunal de Cuentas, “REVOCO” las resoluciones administrativas, por la cual se declaró improcedente y no se hizo lugar a la acción deducida por la firma FERRERO S.P.A. contra la firma HERRERO GROUP S.A., sobre oposición al registro de marca “HERRERO Y ETIQUETA”, clase 30; y dispuso la prosecución del trámite de registro de la marca “HERRERO” y etiqueta, clase 30. Expdte. N° 06/16192, a favor de la firma HERRERO GROUP S.A.

Al respecto cabe mencionar, como lo viene sosteniendo la Sala Penal, 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, **“FERRERO y logotipo” clase 30** (registrada) y **“HERRERO y logotipo” 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, **“FERRERO”** (registrada) y la marca **“HERRERO”** (solicitada), luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, llegó a la conclusión que la marca solicitada **“HERRERO”**, en su conjunto, es susceptible de causar confusión con la marca registrada **“FERRERO”**, para ser utilizadas en clases que guardan relación, dada la 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 “FERRERO” esta compuestas por (7) siete letras y tres silabas, en tanto que la solicitada “HERRERO” por (7) siete letras y a su vez tres silabas, del cotejo se desprende que el elementos variable entre la marca solicitada y la registrada, es la modificación de la primera letra de la raíz, es decir la letra “F” por la letra “H”, 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 productos de una misma clase.

En el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas “FERRERO” y “HERRERO”, surge que la desinencia posee una pronunciación idéntica, las modificaciones realizadas en la marca solicitada, indicadas en el parágrafo anterior, resultan insuficientes desde el conjunto de ambas palabras, para otorgar una diferenciación fonética, teniendo en cuenta que la raíz de ambas palabras poseen una pronunciación muy similar.

Ahora bien, el elemento determinante, en mi decisión se ve determinado por la conexidad de clases, teniendo en cuenta que ambas marcas buscan proteger productos de la clase 30 del nomenclátor internacional, que protege los siguientes productos: *“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”*.

Al ser solicitadas para la misma clase, en este caso en particular a criterio de esta Alta Magistratura existe una estrecha relación de 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 su la clase respectiva, individualizadas en los párrafos 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 comprará, llevado por el hecho de tener una experiencia satisfactoria con el producto con el que se confunde.

Al respecto, 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 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° 1.294/98, 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 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 cuanto a la etiqueta que se anexa, a la solicitud de registro de marca, estimo que la misma no otorga suficiente carga diferenciadora, pues como ya se ha indicado existe una gran similitud en la parte denominativa, de la marca solicitada, y por sobre todo han sido solicitadas para proteger productos de la misma clase.

En resumen, dado la marca solicitada, busca proteger los mismos productos que la marca ya registrada, y guardan un relación directa en cuanto a los productos que buscan proteger, estimo que las similitud 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 “HERRERO” solicitada para la clase 30 del nomenclátor internacional.

En mérito a todo lo expuesto soy del criterio que el Acuerdo y Sentencia N° 213 de fecha 11 de noviembre de 2.010, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debe ser **CONFIRMADO** in totum; 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. a), y 205 del Código Procesal Civil. **ES MI VOTO.**

**A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS SINDULFO BLANCO Y LUÍS MARÍA 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: 1591**

Asunción, 2 de Noviembre de 2.012.

**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° 213 de fecha 11 de noviembre de 2.010, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, de conformidad a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.
- 3) **COSTAS** a la perdidosa.
- 4) **ANOTESE y notifíquese.**

Ante mí:

Secretaria: Abog. Norma Domínguez

Ministros: Alicia B. Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco; Luís Ma. Benítez Riera

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 2208 del 11 DE DICIEMBRE DE 2012**

**EXPEDIENTE: SONY COMPUTER ENTERTAINMENT C. RESOLUCIÓN N° 849 DEL 5 DE AGOSTO DE 2005, DICTADA POR LA JEFA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y N° 280 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2007 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

*P Y ETIQUETA, clase 9 (registro, base de la oposición) vs. P Y ETIQUETA, clase 28 (solicitud de registro de marca).*

**MARCAS DE FÁBRICA. Marcas notorias.**

*La accionante tiene registrada la marca notoria “PLAYSTATION”, y la marca figurativa formada por las letras “P” y “S”, utilizándolas en forma conjunta para identificar a sus productos, por tanto procede la confirmación de la resolución recurrida.*

**MARCAS DE FÁBRICA. Cotejo de las marcas. Marcas notorias**

*Analizando las marcas en conjunto se puede concluir que la solicitada es susceptible de causar confusión con la marca registrada, dada la notoriedad de la registrada y la similitud existente en cuanto al formato de la marca figurativa y su tipografía, no siendo la diferencia aportada por la marca solicitada, suficiente a los efectos de otorgar distintividad, novedad y originalidad a la misma, procede la confirmación de la resolución recurrida.*

**MARCAS DE FÁBRICA. Semejanzas entre las marcas**

*La existencia de semejanzas conceptuales, gráficas y auditivas de las marcas en litigio, es fundamento de que no es posible la concesión del registro de la marca solicitada, pues los signos no son claramente distinguibles.*

**MARCAS DE FÁBRICA. Confusión**

*La legislación dispone (Ley N° 1294/98, art. 2) que como requisito para el registro de la marca, el simple riesgo de crear confusión o asociación,*

*sin necesidad de que efectivamente produzca tal confusión, dado que el derecho marcario es un derecho eminentemente cautelar y tuitivo*

### ACUERDO Y SENTENCIA N° 2208

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los once días, del mes Diciembre del año dos mil doce, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores **ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO Y LUÍS MARÍA BENITEZ RIERA**, Ante mí, la Secretaria autorizante se trajo al acuerdo el expediente caratulado: **“SONY COMPUTER ENTERTAINMENT C/ RES. N° 849 DEL 5 DE AGOSTO DE 2.005, DICTADA POR LA JEFA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y N° 280 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2.007 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”**, a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 109 de fecha 4 de agosto de 2.009, 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;

#### 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, 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 recurrente no lo ha fundamentado expresamente, 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 LUÍS MARÍA 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 DICHIENDO:** La firma SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC., mediante su representante, el Abogado Hugo T. Berkemeyer, en adelante la accionante, promueve acción contencioso administrativa contra las Resoluciones N° 849 de fecha 5 de agosto de 2.005, dictada por la Secretaria de Asuntos litigiosos, y la Resolución N° 280 de fecha 13 de julio de 2.007, dictada por la Dirección de la Propiedad Industrial, ambas dependientes del Ministerio de Industria y Comercio.

Por Acuerdo y Sentencia N° 109 de fecha 4 de agosto de 2.009, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió; **“1) HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa, deducida por la firma “SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. C/ RES. N° 643 DE FECHA 8 DE JULIO DE 2.005, DICTADA POR LA JFA DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS LITIGIOSOS Y LA N° 258 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2.007 DICTADA POR EL DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, de conformidad al exordio de la presente Resolución. 2) REVOCAR, las Resoluciones N° 643 de Fecha 8 de julio de 2.005, de la Secretaría de Asuntos Litigiosos; y la N° 258 de Fecha 27 de junio de 2.007, de la Dirección de la Propiedad Industrial. 3) IMPONER LAS COSTAS, a la parte perdidosa. 4) NOTIFIQUESE...”**

Contra el Acuerdo y Sentencia N° 109 de fecha 4 de agosto de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, se alzan en Apelación el Ministerio de Industria y Comercio, y su parte coadyuvante.

El Abogado Pastor Roche Galeano, representante de la parte coadyuvante, la Firma GAME S.A., expresó agravios en su escrito obrante a fojas 215/217, expresando en lo medular del mismo cuanto sigue: *“...Si bien, tanto el Ministerio de Industria y Comercio como mi parte, hemos aceptado que entre las marcas en pugna existe cierta similitud, también hemos convenido y argumentado que dichas similitudes no son suficientes como para crear la confusión directa a la que se refiere la resolución apelada. Mi parte ha explicado y ha demostrado que la marca “P” y Etiqueta está conformada por la primera letra de la marca “POLYSTATION” de cuyo registro era propietaria en la Clase 9, si la SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. pudo registrar “P” por su marca “PLAYSTATION”, a mi parte GAME S.A., le asiste el mismo derecho a registrar la letra “P” por la marca que fuera de su propiedad, “POLYSTATION”. De no ser así, estaremos ante una clara violación de la disposición constitucional que prohíbe el monopolio. Si bien se acepta que existe cierta similitud entre las marcas en pugna, no es menos cierto que también existen diferencias notorias, y que las raíces comunes de donde provienen las marcas no guardan relación entre sí. Ergo, tanto mi parte como la Sony Computer Entertainment tienen todo el derecho a registrar la tan mentada marca “P”. Concluye solicitando sea revocado el Acuerdo y Sentencia recurrido, con expresa imposición de costas...”*

Al contestar el traslado que le fuere corrido del escrito de expresión de agravios presentado por el representante de la firma SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC., el Abogado Hugo T.Berkemeyer, en su escrito obrante a fojas 229/234, expresó: *“...En el caso que nos ocupa V.V.E.E. podrán darse cuenta sin mucho esfuerzo que la marca solicitada por la firma GAME S.A. “P” y etiqueta es idéntica a la marca registrada con anterioridad de mi mandante. La confusión se dará en forma DIRECTA e INDIRECTA en cuanto a la procedencia de los productos. Es totalmente falso que mi mandante pretenda ejercer un monopolio como lo sostiene la parte apelante. La firma Sony Computer Entertainment Inc. es la legítima propietaria de la marca “P” y etiqueta en todo el mundo, lo cual hemos probado con los certificados de registro de los distintos países, que se encuentran agregados a autos. La marca solicitada es visual, fonética y gramaticalmente idéntica a la registrada de mi mandante “P” y etiqueta, debe prestarse especial atención al hecho que en el caso que ambas marcas atiendan a una misma finalidad, productos de la misma clase,*

*existe una presunción de conexión competitiva, atendiendo a que los productos se encontrarán en el mismo mercado. El art. 2° Inc. F) de la Ley de Marcas N° 1.294/98 dispone que no podrán ser registrados los signos idénticos o similares a una marca registrada para los mismos productos o servicios o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o asociación. La firma GAME S.A. no muestra novedad, ni especialidad. No se puede perder de vista que las marcas notorias gozan de un régimen de protección especial basado justamente en que constituye un hecho notorio y que los hechos notorios, no necesitan ser probados. Concluye solicitando la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido...”.*

Con respecto a los recursos interpuestos por el Ministerio de Industria y Comercio, por Auto Interlocutorio N° 929 de fecha 30 de mayo de 2.011, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, resolvió: **“DECLARAR OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA** en relación a los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por el representante de la parte demandada. **DAR** por decaído el Derecho que ha dejado de usar el Abogado **RAMON RODRIGUEZ** para presentar su escrito de contestación del traslado se le corriera por parte de la Apelante. **AUTOS** para resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por el Abogado **PASTOR ROCHE GALEANO**, contra el Acuerdo y Sentencia N° 109 de fecha 4 de agosto de 2009 dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. **ANOTESE...**”.

Entrando a analizar la cuestión de fondo, tenemos que el Tribunal de Cuentas, “**REVOCO**” las resoluciones administrativas, por la cual se declaró improcedente y no se hizo lugar a la acción deducida por la firma **SONY COMPUTER INC.**, contra la firma **GAME S.A.**, sobre oposición al registro de marca **P Y ETIQUETA**, clase 28; y dispuso la prosecución del trámite de registro de la marca **P y etiqueta**, clase 28, Expdte. N° 22589/2004, a favor de la firma **GAMES.A.**

Al respecto cabe mencionar, como lo viene sosteniendo la Sala Penal, 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.

Así las cosas, 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).

El fondo de la cuestión planteada, radica en determinar si cabe o no, la posibilidad de confusión entre las marcas figurativas en pugna, “**P y etiqueta**” clase 9 (registrada) y “**P y etiqueta**” clase 28 (solicitada).

A priori estimo prudente indicar que la SONY ENTERTAINMENT INC. es propietaria de la marca NOTORIA “PLAYSTATION”, de las constancias de autos obrantes a fojas 185/187 se desprende que la misma empresa posee registrada en la clase 9, la marca figurativa, formada por las letras “P” y “S” utilizadas en conjunto, la hoja descriptiva obrante a fojas 187 expresa: “*DESCRIPCION: La presente marca se halla constituida por unas formas al parecer representando las letras “S” y “P” de color negro y trazo grueso, estando la primera recostada y la segunda puesta en relieve, tal como luce en la etiqueta adjunta*”. De las instrumentales obrantes en autos (fs. 142, 145/147) se desprende que la accionante utiliza esta marca figurativa en forma conjunta, con su marca ya registrada (PLAYSTATION) en los productos que comercializa (VIDEO JUEGOS), es decir la misma identifica a los productos PLAYSTATION, de la FIRMA SONY ENTERTAINMENT INC.

Como ya indicamos hoy se trae a estudio la posibilidad de confusión de gráfica, entre dos marcas figurativas, al respecto, Otamendi expresa: *“Existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos”*. (OTAMENDI, JORGE. DERECHO DE MARCAS. SEGUNDA EDICIÓN. ABELEDO-PERROT. BUENOS AIRES. PAG. 164).

Así las cosas, analizadas en conjunto las marcas en pugna, luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, llegó a la conclusión que la marca solicitada P y etiqueta, en su conjunto, es susceptible de causar confusión con la marca registrada P y etiqueta, dada la similitud existente entre las mismas.

Colocándome en el papel del público consumidor, como es indicado por la ortodoxia interpretativa en estos casos, a los efectos de determinar la confundibilidad de las marcas en pugna, no puedo dejar de coincidir con el Tribunal Inferior en el sentido que las marcas son claramente confundibles conforme a las constancias de autos (*solicitudes de registro de marca de cada una de las partes fs. 22 y 187, donde obra el logotipo de cada marca*). Las similitudes entre las marcas en pugna son muchas, en cuanto al formato de la marca figurativa y su tipografía, no siendo la diferencia aportada por la marca solicitada, suficiente a los efectos de otorgar distintividad, novedad y originalidad a la misma.

Este hecho es inclusive reconocido por la parte apelante en su escrito de expresión de agravios, presentado ante esta instancia recursiva: *“...en propiedad intelectual se tiene más en cuenta las pequeñas diferencias que las grandes similitudes cuando se trata de dirimir cuestiones marcarias...”*. (Sic. Fs. 216).

En este caso en particular, encuentro semejanzas conceptuales, gráficas y auditivas de las marcas en litigio, no es posible la concesión del registro de la marca solicitada, pues los signos no son claramente distinguibles, y podría producirse confusión “directa” u “indirecta”, al encontrarse claramente

semejanzas en la disposición de los elementos, de las marcas en pugna.

Agrego, las marcas son territoriales, y todo el procedimiento administrativo, desde su solicitud, hasta su concesión se realiza en de la Dirección de la Propiedad Industrial del Paraguay, por lo que es de su competencia realizar el examen de fondo, conforme al leal saber y entender del examinador de fondo, pudiendo de acuerdo a su ciencia y conciencia, opinar que una marca es o no registrable en nuestro país. Pero no podemos obviar el hecho que la accionante, ya posee registrada su marca en diversos países (fs. 108/135).

En este caso en particular, dada las similitudes de las marcas en pugna, y la Notoriedad, de la marca ya registrada, en su mercado de consumo, estimo que no podrá darse una coexistencia pacífica, pues 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.

Al respecto, 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 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° 1.294/98, 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 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, en virtud a las similitudes descriptas en los párrafos que anteceden, existentes entre las marcas en pugna, en los diversos campos fonético, visual y gráfico, y la notoriedad de la marca figurativa ya registrada, me inclino en este caso en particular, a la no concesión del registro de marca solicitado "P y etiqueta" solicitada para la clase 28 del nomenclátor internacional.

En mérito a todo lo expuesto soy del criterio que el Acuerdo y Sentencia N° 109 de fecha 4 de agosto de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debe ser **CONFIRMADO** in totum; 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. a), y 205 del Código Procesal Civil. **ES MI VOTO.**

**A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS SINDULFO BLANCO Y LUÍS MARÍA BENÍTEZ 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:

**ACUERDO Y SENTENCIA N° 2208**

Asunción, 11 de Diciembre de 2.012.

**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° 109 de fecha 4 de agosto de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, de conformidad a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.
- 3) **COSTAS** a la perdidosa.
- 4) **ANOTESE y notifíquese.**

Ministros: Alicia B. Pucheta de Correa; Sindulfo Blanco; Luís Ma. Benítez Riera

Ante mí: Abog. Norma Domínguez, Secretaria Judicial.





# ÍNDICE ALFABÉTICO TEMÁTICO



- **ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA:**

- Notificación por cédula: A. y S. N° 1266 del 10 de setiembre de 2012.
- Prescripción de la acción: A. y S. N° 1266 del 10 de setiembre de 2012.

- **CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO:**

- Allanamiento: A. y S. N° 405 del 29 de Mayo de 2012.
- Coadyuvante.: A. y S. N° 405 del 29 de Mayo de 2012.
- Derecho Adquirido. Derecho en Expectativa: A. y S. N° 405 del 29 de Mayo de 2012.

- **DERECHO A LA DEFENSA:** A. y S. N° 1515 del 29 de Octubre de 2012.

- **DERECHO MARCARIO TUITIVO:** A. S. N° 1319 del 18/09/2012.

- **MARCA DE FÁBRICA:**

- Análisis prudente: A. y S. N° 341 del 18 de Mayo de 2012.
- Cigarrillos: A. y S. N° 608 del 26 de Junio de 2012.
- Productos cosméticos: A. y S. N° 238 del 23 de Julio de 2011.
- Clases afines: A. y S. N° 394 del 17 de Junio de 2011.
- Clases idénticas: A. y S. N° 1274 del 10 de Setiembre de 2012.
- Clases relacionadas: A. y S. N° 560 del 18 de Junio de 2012.

- Confundibilidad de marcas: A. y S. N° 83 del 10 de Marzo de 2011, A. y S. N° 238 del 23 de Julio de 2011, A. y S. N° 266 del 30 de Mayo de 2011, A. y S. N° 359 del 13 de Junio de 2011, A. y S. N° 537 del 19 de Julio de 2011, A. y S. N° 619 del 19 de Agosto de 2011.
- Semejanza entre las marcas: A. y S. N° 2208 del 11/12/2012.
- Criterio estricto: A. y S. N° 87 del 4 de Marzo de 2011.
- Coexistencia entre marcas: A. y S. N° 289 del 2 de Junio de 2011, A. y S. N° 537 del 19 de Julio de 2011, A. y S. N° 608 DEL 26 de Junio de 2012., A. y S. N° 1591 del 2 de Noviembre de 2012.
- Coexistencia pacífica entre las marcas: A. y S. N° 341 del 18 de Mayo de 2012, A. S. N° 425 del 30 de Mayo de 2012., A. S. N° 608 del 26 de Junio de 2012.
- Comparación Ideológica: A. y S. N° 929 del 1 de Agosto de 2012.
- Competencia desleal: A. y S. N° 749 del 14 de Octubre de 2011
- Confusión: A. y S. N° 87 del 4 de Marzo de 2011, A. y S. N° 626 del 22 de Agosto de 2011, A y S N° 992 del 27 de Diciembre de 2011, A. S. N° 341 del 18 de Mayo de 2012, A. y S. N° 425 del 30 de Mayo de 2012., A. y S. N° 608 del 26 de Junio de 2012. , A. y S. N° 1591 del 02 de Noviembre de 2012.
- Confusión en el público consumidor: A. y S. N° 489 del 22 de Octubre de 2010.
- Cotejo de la marca: A. y S. N° 619 del 19 de Agosto de 2011, A. y S. N° 160 del 13 de Marzo de 2012, A. y S. N° 471 del 6 de Junio de 2012, A. y S. N° 561 del 18 de Junio de 2012, A. y S. N° 608 del 26 de Junio de 2012, A. y S. N° 1266 DEL 10 de

Setiembre de 2012, A. y S. N° 1415 del 3 de Octubre de 2012.,  
A. y S. N° 1591 del 02 de Noviembre de 2012, A. y S. N° 2208  
del 11 de Diciembre de 2012.

- Cotejo de productos farmacéuticos A. y S. N° 160 del 13 de Marzo de 2012
- Cotejo de silabas Iniciales y desinencia. N° 929 del 1 de Agosto de 2012.
- Criterio de Confundibilidad. A. y S. N° 561 del 18 de Junio de 2012, A. y S. N° 1515 del 29 de Octubre de 2012.
- Denominaciones idénticas para clases diferentes. A. y S. N° 289 del 2 de Junio de 2011.
- Distintividad. A. y S. N° 381 del 15 de Junio de 2011, A. y S. N° 749 del 14 de Octubre de 2011, A. y S. N° 992 del 27 de Diciembre de 2011, A. y S. N° 471 del 6 de Junio de 2012, A. y S. N° 572 del 19 de Junio de 2012, A. y S. N° 1266 del 10 de Setiembre de 2012, A. y S. N° 1274 del 10 de Setiembre de 2012.
- Envase. A. y S. N° 381 del 15 de Junio de 2011
- Identidad de clases, A. y S. N° 150 del 11 de Abril de 2011
- Libre competencia: A. y S. N° 151 del 11 de Abril de 2011
- Logotipos. Clase 16.: A. y S. N° 341 del 18 de Mayo de 2012
- Marca descriptiva. A. y S. N° 151 del 11 de Abril de 2011, A. y S. N° 437 del 24 de Junio de 2011, A. y S. N° 749 del 14 de Octubre de 2011.
- Marca de defensa. A. y S. N° 394 del 17 de Junio de 2011.
- Marca engañosa. A. y S. N° 151 del 11 de Abril de 2011.

- Marca evocativa. A. y S. N° 437 del 24 de Junio de 2011.
- Marca mixta. A. y S. N° 259 del 26 de Marzo de 2011.
- Marca notoria. A. y S. N° 430 del 9 de Setiembre de 2010, A. y S. N° 259 del 26 de Marzo de 2011, A. y S. N° 992 del 27 de Diciembre de 2011, A. y S. N° 560 del 18 de Junio de 2012, A. y S. N° 572 del 19 de Junio de 2012., A. y S. N° 2208 del 11 de Diciembre de 2012, A. y S. N° 2208 del 11 de Diciembre de 2012, A. y S. N° 2208 del 11 de Diciembre de 2012.
- Dilución. A. y S. N° 154 del 12 de Abril de 2011.
- Notoriedad: A. y S. N° 537 del 19 de Julio de 2011.
- Requisitos: A. y S. N° 238 del 23 de Julio de 2011.
- Notoriedad: A. y S. N° 394 del 17 de Junio de 2011, A. y S. N° 619 del 19 de Agosto de 2011, A. y S. N° 624 del 22 de Agosto de 2011.
- Novedad. A. y S. N° 381 del 15 de Junio de 2011, A. y S. N° 992 del 27 de Diciembre de 2011, A. y S. N° 471 del 6 de Junio de 2012, A. y S. N° 572 DEL 19 de Junio de 2012, A. y S. N° 1274 DEL 10 de Setiembre de 2012.
- Principio de especialidad. A. y S. N° 289 del 2 de Junio de 2011, A. y S. N° 572 del 19 de Junio de 2012, A. y S. N° 1515 DEL 29 de Octubre de 2012.
- Principios Generales A. y S. N° 572 del 19 de Junio de 2012, A. y S. N° 1415 del 3 de Octubre de 2012.
- Protección del nombre comercial. A. y S. N° 430 del 9 de Setiembre de 2010.

## ÍNDICE ALFABÉTICO TEMÁTICO

---

- Productos comprendidos en la Clase 5. Criterio estricto. A. y S. N° 489 del 22 de Octubre de 2010, A. y S. N° 683 del 29 de Diciembre de 2010.
- Productos de consumo selectivo: A. y S. N° 558 del 22 de Julio de 2011
- Productos de diferentes clases relacionados A. y S. N° 393 del 17 de Junio de 2011.
- Productos farmacéuticos. A. y S. N° 489 del 22 de Octubre de 2010
- Presentación de Recetas para Productos Farmacéuticos A. y S. N° 263 del 24 de Abril de 2012
- Confusión de Productos Farmacéuticos A. y S. N° 263 del 24 de Abril de 2012
- Productos farmacéuticos. Criterio estricto. A. y S. N° 683 del 29 de Diciembre de 2010, A. y S. N° 87 del 4 de Marzo de 2011, A. y S. N° 1319 del 18 de Setiembre de 2012.
- Cotejo estricto. A. y S. N° 625 del 22 de Agosto de 2011
- Productos de la clase 5. Criterio elástico. A. y S. N° 359 del 13 de Junio de 2011
- Prueba. A y S. N° 430 del 9 de Setiembre de 2010.
- Registro de la marca; A. y S. N° 749 del 14 de Octubre de 2011, A. y S. N° 425 del 30 de Mayo de 2012.
- Riesgo de confusión del consumidor A. y S. N° 624 del 22 de Agosto de 2011.
- Semejanzas entre las marcas A. y S. N° 2208 del 11 de Diciembre de 2012.



- Signo de uso común. A. y S. N° 381 del 15 de Junio de 2011.
- *Signo distintivo*. A. y S. N° 992 del 27 de Diciembre de 2011.
- Signo engañoso. A. y S. N° 150 del 11 de Abril de 2011.
- *Signos figurativos*. A. y S. N° 992 del 27 de Diciembre de 2011.
- *Signos idénticos en clases diferentes*. A. y S. N° 154 del 12 de Abril de 2011.
- *Territorialidad*. A. y S. N° 381 del 15 de Junio de 2011.

- **PATENTE:**

- Revocación de Revalida de Patente: A. y S. N° 968 del 8 de Agosto de 2012.

# **ÍNDICE ALFABÉTICO DE MARCAS CONTENDIENTES**



**B**

**BERAFEN**, Clase 5 (registro, base de la oposición) vs. **BETAFEM**, Clase 5 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 683 del 29 de Diciembre de 2010.

**BECKER'S BIER**, clase 32 (registro, base de la oposición) vs. **BECKER**, clase 1 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 1515 del 29 de Octubre de 2012.

**BLOCKGEL**, Clase 16 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 437 del 24 de Junio de 2011.

**BRAHMA**, clases 16, 32 y 33 (registros, base de la oposición) vs. **BRAHMA Y DISEÑO**, clase 25, (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 572 del 19 de Junio de 2012.

**C**

**CALLISTOL**, Clase 5 (registro, base de la oposición) vs. **CALLISTO**, Clase 5 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 489 del 22 de Octubre de 2010.

**CERO SAL**, clase 30 (registro, base de la oposición) vs. **ZERO CAL Y ETIQUETA**, clase 5 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 929 del 1 de Agosto de 2012.

**CHESTER**, Clase 29 (registro, base de la oposición) vs **CHESTER**, Clase 29 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 150 del 11 de Abril de 2011.

**CLÍNICAMENTE COMPROBADO HUMECTA** Ley N° 1.294/98 en su art. 2, Inc. a): A. y S. N° 749 del 14 de Octubre de 2011.

*COMITÉ OLIMPICO PARAGUAYO, clase 41 (registro, base de la oposición) vs. OLIMPIC, clase 28 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 1272 del 10 de Setiembre de 2012.*

*COSAKO, Clase 5 (registro, base de oposición) vs COSSACK clase 5 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 359 del 13 de Junio de 2011.*

*CROCCANTE Y LOGOTIPO, clases 30 y 42 (registros, base de la oposición) Vs. CROCAPAN, clase 30, (solicitud de registro de marca: A. y S. N° 471 del 6 de Junio de 2012.*

#### D

*DELPHIA", Clase 7 (registro, base de la oposición) vs. DELPHI, Clase 7 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 83 del 10 de Marzo de 2011.*

*DISEÑO DE PASTA DENTÍFRICA Ley N° 1.294/98 en su Art. 2, Inc. c), d) y e): A. y S. N° 992 del 27 de Diciembre de 2011.*

*Duratocin, clase 5 (registro base de la oposición) vs Durateston, clase 5 (solicitud de registro de marca):. A. y S. N° 1319 del 18 de Setiembre de 2012.*

#### E

*ELEKTRA, clases 9,16 y 41 (registros, base de la oposición) y "ELECTRA" clase 11 (registro, base de la oposición) vs "ELEKTRA" clase 9 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 266 del 30 de Mayo de 2011.*

*ELGIN, clase 7 (registro, base de la oposición) vs. ELGIN, clase 9 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 561 del 18 de Junio de 2012.*

*ENVASE CONTENEDOR SIN DEPRESIÓN CENTRAL, Clase 3 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 381 del 15 de Junio de 2011.*

*ESTIMULA TUS SENTIDOS, Clase 3 (solicitud de registro de marca descriptiva): A. y S. N° 151 del 11 de Abril de 2011.*

*ERBITUX, clase 5 (registro, base de la oposición) vs. ETIXUX, clase 5 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 425 del 30 de Mayo de 2012.*

## F

*FASTAC, Clase 5 (registro, base de la oposición) vs. FASTER, Clase 5 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 625 del 22 de Agosto de 2011.*

*FERRERO, clase 30 (registro, base de la oposición) vs. HERRERO, clase 30 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 1591 del 2 de Noviembre de 2012.*

*FUENTE, (registro, base de la oposición) vs. FUENTE DEL PUMA, clase 32 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 405 del 29 de Mayo de 2012.*

## G

*GAROTO, Clase 16 (registro, base de la oposición) vs GAROTO COLLECTION, Clase 16 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 394 del 17 de Junio de 2011.*

*GOYA, Clases 29 y 30 (registro, base de la oposición) vs GOYA, Clase 3 (solicitud de registro de marca): A. S. N° 430 del 9/09/ de 2010*

## H

*HALLS CREAMY, Clase 30 (registro, base de oposición) vs. CREAMIX, Clase 30 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 619 del 19 de Agosto de 2011.*

L

*LARK PREMIUM, clase 34 (registro, base de la oposición) Vs. PARK P RELESSED FILTER Y ETIQUETA, clase 34 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 608 del 26 de Junio de 2012.*

M

*MENNEN, Clases 3 y 5 (registros, base de la oposición) vs. MANENE, clase 3 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 238 del 23 de Julio de 2011.*

O

*ORALZONE y VIRAZOLE ICN, Clase 5 (registros, base de la oposición) vs. ORAZOLE (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 263 del 24 de Abril de 2012.*

P

*P Y ETIQUETA, clase 9 (registro, base de la oposición) VS. P Y ETIQUETA, clase 28 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 2208 del 11 de Diciembre de 2012.*

*PARRALES DE CHILECITO, Clase 33 Ley N° 1.294/98 en su art. 2, Inc. a): A. y S. N° 626 del 22 de Agosto de 2011.*

*PIRASSUNUNGA 51 Y ETIQUETA, Clase 32 (registro, base de la oposición) y Clase 33 (registro, base de la oposición) vs 51, Clase 34 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 558 del 22 de Julio de 2011.*

*PURA VIDA, Clase 32 (registro, base de la oposición) vs PURA VIDA, clase 29 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 393 del 17 de Junio de 2011.*

S

*SELTON, Clase 5 (registro, base de la oposición) vs. ZELON, Clase 5 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 87 del 4 de Marzo de 2011.*

*SIEMENS Clases 7, 9, 10, 11, 16, 37, 38 y 42 (registros, base de la oposición) vs METALURGICA UDO SIEMENS, Clase 35 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 537 del 19 de Julio de 2011.*

*SMART Q y LABEL IT, clase 9, (registros, base de la oposición) vs. SMART LABEL, clase 9 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 1266 del 10 de Setiembre de 2012.*

*STARMAX Y ETIQUETA, Clase 16 (registro, base de la oposición) vs. STARS Y ETIQUETA, Clase 16 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 341 del 18 de Mayo de 2012.*

*STORCK, Clases 29, 30 (registros, base de la oposición) vs STOCK Y ETIQUETA, Clase 30 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 259 del 26 de Marzo de 2011.*

T

*TAMI, clases 8, 16 y 21 (registros, base de la oposición) vs. SAMI, clase 16 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 1274 del 10 de Setiembre de 2012.*

*TETRIS, Clase 9 (registro, base de la oposición) vs BRICK GAME TETRIS BLOCK clase 9 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 624 del 22 de Agosto de 2011.*

*TROPICANA, Clase 29 (registro, base de la oposición) vs. TROPICANA GROUP Y ETIQUETA, Clase 39 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 289 del 2 de Junio de 2011.*



V

**VALPAKINE, Clase 5 (registro, base de la oposición) vs. VALPAX, Clase 5 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 160 del 13 de Marzo de 2012.**

**VENTOLIN, clase 5 (registro, base de la oposición) VS. VENTILEX, clase 5 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 1415 del 3 de Octubre de 2012.**

**VIGOR, clase 29 (registro, base de la oposición) vs. MALTA VIGOR, clase 32 (solicitud de registro de marca): A. S. N° 560 del 18 de Junio de 2012.**

Y

**YAHOO, Clases 16, 35 y 42 (registros, base de la oposición) vs YAHOO, clase 30 (solicitud de registro de marca): A. y S. N° 154 del 12 de Abril de 2011.**