CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Expediente "Playtech Software Limited c/ Resolución 37 del 15 de febrero de 2022 y otra dictadas por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual – DINAPI"

RECIBIDO ESTADÍSTICA CIVIL 16 -10- 2024 Asistente

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO Cuatrocientos tres.-

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los dieciséis días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, **MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA y MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA**, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el expediente arriba individualizado a fin de resolver los recursos interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia 109 del 06 de julio de 2023, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

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

C U E S T I O N E S

¿Es nulo el Acuerdo y Sentencia recurrido?

Caso contrario, ¿es ajustado a derecho?

Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio la siguiente secuencia: **LLANES, BENÍTEZ y RAMÍREZ.**

A LA PRIMERA CUESTIÓN LA MINISTRA LLANES OCAMPOS SOSTUVO: La parte impetrante, la representación de la DINAPI, no fundó expresamente la nulidad, pasando directamente a sustanciar el recurso de apelación (fs. 242), lo que sumado el hecho que auscultada la resolución, no se detectó vicio procesal alguno que amerite la anulación de oficio, conforme lo autoriza el artículo 113 del Código Procesal Civil, por lo que corresponde tener tenerlo por desistidos. Es mi voto.

A SUS TURNOS LOS MINISTROS BENÍTEZ RIERA y RAMÍREZ CANDIA, MANIFESTARON SUS RESPECTIVAS ADHESIONES AL VOTO QUE ANTECEDE POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA MINISTRA LLANES OCAMPOS PROSIGUIÓ MANIFESTANDO: El Tribunal de Cuentas ante la cuestión demandada en autos, resolvió en sentido favorable a la pretensión actora, por el sistema uniclases y la solicitud radica sobre clases distintas.

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

Recurrida la decisión la representación actora cuestiona que los argumentos expuestos para el rechazo de la solicitud de registro presentada por el actor, limitando el análisis sobre 3 cuestiones: 1) análisis visual, ortográfico y fonético de los signos; 2) sistemas uniclases y 3) la supuesta contradicción en la que incurrió la DINAPI respecto a otros casos anteriores.

Las marcas en pugna resultan "PLAYTECH" clase 9 y "PLAYTEK SERVICE" clase 37 lo que el tribunal consideró bastante disimiles, considerando tolerable el registro de la marca solicitada. Entre las marcas disputadas los signos en cuestión también son distintos.

La representación apelante cuestionó que ambas clases – la 9 y 37 – la marca solicitada y la resistente respectivamente, resultan productos estrechamente relacionados entre sí, por lo que prácticamente destinadas para una misma clase de consumidores.

Agregó entre los cuestionamientos de recurrente, que el tribunal ha obviado el derecho de prelación de registro, considerando que la marca solicitada sucedió al titular oponente, quien primeramente obtuvo el registro, lo que también relacionó con el principio de territorialidad, el que refuerza la primacía sobre su marca cuando no se trate de una marca notoria, hechos no considerados, a decir de la representación apelante, en el fallo apelado por el *a quem.* Solicitó la procedencia del recurso, para por el mismo pretender lograr la revocación del fallo puesto en crisis.

Contestación de la firma actora

Empieza la contestación de los agravios invocando el artículo 7 de la Ley 1294/98 "De Marcas" (que lo trascribió a fs. 249), con lo que hizo frente al argumento que las clases 9 y 37 resultan afines, teniendo cumplida la trascripción de las mismas (fs. 249, vuelto).

Siguió su línea argumental reseñando que el bien cuyo registro buscó registrar consistió una plataforma de software, y el de la marca oponente resultó un servicio técnico, con lo que concluyó que los consumidores de ambos bienes no pueden resultar confundidos al momento de buscar los bienes y servicios descriptos por su parte.

Con sustento en el artículo 12 de la Ley de Marcas, afirmó que la prelación en el derecho es factible respecto al registro anterior para la misma marca e idénticos productos o servicios, sin que sean cumplidos tales presupuestos en el presente caso. Recordó que fue buscado el registro de la marca de un producto (software), y que la titular de la parte resistente es respecto a un servicio.

Con tales fundamentos defendió la manutención del Acuerdo y Sentencia recurrido, con el rechazo del recurso de apelación.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

16 -10- 2024

La firma que intervino como coadyuvante de la demandada, no contestó el traslado de la apelante, por lo que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha resuelto por A. I. 260 del 13 de junio de 2024, dar por decaído el derecho que ha dejado de usar la representante de la firma que coadyuvó en autos (fs. 253).

Análisis del caso

La resolución del recurso conlleva la confirmación o revocación de la decisión asumida por el tribunal *a quem*, sobre la posibilidad de coexistencia entre las marcas "**PLAYTECH**" para la clase 9 y "**PLAYTEK SERVICE**" de la clase 37.

Tratándose de un bien, cuya marca ha resultado solicitada ante la autoridad administrativa competente y la que se opuso a la continuidad del trámite administrativo, ofrece un servicio técnico, los que la apelante ha vinculado entre sí al bien con el servicio, con riesgo de confusión para el público consumidor que entiende resulta exactamente el mismo.

La naturaleza de uno y otro, es decir, de un bien y un servicio a ser adquirido, con la especial particularidad que en el segundo de los casos se trata de un servicio técnico, que como tal presenta la característica de ser destinada para soporte de un bien especifico, no genérico.

La especificidad del servicio técnico, particularidad tampoco ausente en la adquisición del bien, cuyo registro ante la autoridad administrativa marcaria resulta pretendida en la presente acción, poco probablemente pueda inducir en confusión al consumidor del producto en cuestión.

La adquisición de un bien de uso tan específico, como resulta un software, al que encuentro como difícilmente confundible al momento su implementación, desarrollo o aplicación con el servicio técnico para dicho sistema informático, tesis desarrollada por la parte apelante.

Aún en la hipótesis que se trate de exactamente el mismo sujeto consumidor, la necesidad o pretensión de este, permitirá la diferenciación del software que este quiera o necesite adquirir del soporte que el software pudiera eventualmente requerir, lo que disminuye enormemente la probabilidad de confusión.

Los motivos expuestos orientan al presente voto por el rechazo del recurso de apelación y la consecuente confirmación del fallo apelado, con imposición de costas a las partes vencidas, conforme al literal a) del artículo 203 del Código Procesal Civil. Es mi voto.

A SU TURNO EL MINISTRO BENÍTEZ RIERA EXPRESÓ SU ADHESIÓN AL VOTO QUE ANTECEDE POR LA MISMA FUNDAMENTACIÓN.

A SU TURNO EL MINISTRO RAMÍREZ CANDIA SOSTUVO: a la segunda cuestión planteada el Ministro **MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA** dijo: comparto la postura de la Dra. Llane Ocampos, en cuanto a **NO HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 109 de fecha 06 de julio de 2023, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por compartir los mismos fundamentos.

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

Ahora bien, en lo que respecta a las costas, considero que estas deben ser impuestas en el orden causado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación subjetiva que causa la Resolución de la cuestión planteada. **ES MI VOTO. -**

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:

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Ante mí:

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

SENTENCIA NÚMERO 403 - -

Asunción, 16 **de** octubre **de 2 024**

VISTOS: Los méritos del acuerdo que antecede, la

C O R T E S U P R E M A D E J U S T I C I A

S A L A P E N A L

R E S U E L V E

TENER POR DESISTIDA la nulidad conforme a los fundamentos expuestos.

NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la representación de la DINAPI contra el Acuerdo y Sentencia 109 del 06 de julio de 2023, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, el que debe ser confirmado.

COSTAS a las partes vencidas.

ANOTAR, registrar y notificar.

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Ante mí:

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

PODER JUDICIAL
SECRETARIA JUDICIAL IV CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA