CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

"PHILLIP MORRIS BRANDS SARL C/ RES. NRO. 923/20 DEL 03 DE DICIEMBRE Y OTRA DICT. POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI".
Expt. de la C.S.J. Nro. 900/23.----------

RECIBIDO ESTADÍSTICA CIVIL 16 -10- 2024 Rocío López Franco Asunción

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: Cuatrocientos cuatro. –

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, dieciséis días del mes de octubre el año dos mil veinticuatro, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, **MANUEL RAMÍREZ CANDIA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA,** ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo al acuerdo el expediente: **"PHILLIP MORRIS BRANDS SARL C/ RES. NRO. 923/20 DEL 03 DE DICIEMBRE Y OTRA DICT. POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI"** a fin de resolver los Recursos de Apelación y nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 198 de fecha 14 de Septiembre de 2023, 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: ----------

C U E S T I O N E S:

¿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: **MANUEL DEJESUS RAMÍREZ CANDIA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS y LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA.----------**

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. MANUEL RAMÍREZ CANDIA DIJO: El recurrente desiste expresamente del recurso de nulidad contra la citada resolución. Por otra parte, del estudio de la resolución 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. Por lo que corresponde **TENER POR DESISTIDO** el recurso de nulidad. **ES MI VOTO.----------**

A SU TURNO, LOS MINISTROS MARIA CAROLINA LLANES OCAMPOS Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA DIJERON: Que se adhieren al voto del Ministro Manuel DeJesús Ramírez Candía, por compartir los mismos fundamentos.----------

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el DR. MANUEL RAMÍREZ CANDIA DIJO: Por Acuerdo y Sentencia Nro. 198 de fecha 14 de Septiembre de 2023, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: **1-) NO HACER LUGAR** a la presente acción contencioso-administrativa que promovió el Abg. Hugo T. Berkemeyer en nombre y representación de la firma **PHILIP MORRIS BRANDS SARL** contra la Resolución Nro. 2158 del 22 de noviembre de 2018 de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos y la Nro. 923 del 03 de Diciembre de 2020 de la **DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI**, por lo expuesto precedentemente y en consecuencia; **2-) CONFIRMAR** los actos administrativos impugnados; **3-) IMPONER LAS COSTAS** a la parte accionante.----------

El Acuerdo y Sentencia impugnado se fundamenta en que dado que los consumidores de productos de tabaco son generalmente conocedores del mercado y capaces de distinguir sutilezas entre marcas, y considerando que las marcas "MELBOUR" Y "MARLBORO" presentan diferencias notables en cuanto a su aspecto ortográfico, fonético y visual, este tribunal considera que es factible la coexistencia pacífica de ambas marcas en la clase 34 de la Clasificación de Niza.----------

Al momento de expresar agravios (fs. 137 - 145), el Abg. Hugo T. Berkemeyer en representación de la firma PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L. manifestó, que al tratarse de marcas confundibles en la misma clase para productos idénticos, el peligro de confusión se ve notoriamente acrecentado. Igualmente, señala que las marcas que han adquirido gran notoriedad y prestigio poseen un GRAN VALOR que las hace objeto de un daño y explotación desleal por parte de terceros. Explotación que va mas allá de su uso en productos o servicios idénticos o similares.----------

Luego, el Abg. Adolfo Marín, en representación de Claudio Stephan Guerrero, contesta los agravios (fs. 250 - 253) y manifiesta, en apretada síntesis, que no existe un riesgo de confusión o asociación, ya que con el registro de la marca Melbour y etiqueta, el consumidor no tiene forma de asociar o de poder pensar que se trata de una nueva línea de oponente, y por consiguiente no estaría perjudicando así al titular de la marca registrada y al propio consumidor, sujeto especialmente protegido por las leyes marcarias.------

Así mismo, la Abg. Carolina Cabral Ferreira, en representación de la DINAPI, al contestar los agravios (fs. 259 - 262) manifiesta, que el recurso de apelación interpuesto debe ser rechazado, declarándose desierto el mismo por fundamentación aparente, por incurrir en generalidades (limitándose a citar otras sentencias, disposiciones legales, sin sostener la aplicación de las

RECIBIDO
ESTADÍSTICA CIVIL
16-10-2024

mismas al caso concreto), omitiendo realizar un análisis razonado de la resolución impugnada, transgrediendo lo dispuesto en el art. 419 del C.P.C.----

En primer lugar, cabe examinar si la fundamentación presentada por el Abg. Hugo T. Berkemeyer llena o no los recaudos exigidos por el Art. 419 del Código Procesal Civil, que dispone "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".-----

De la atenta lectura del escrito de fundamentación presentado por el recurrente, se puede notar que en ninguna parte del escrito se explica en forma clara los motivos que hacen al recurso de apelación interpuesto, sino únicamente es una breve expresión de disconformidad con la conclusión a la que arribó el Tribunal de Cuentas. El apelante no realiza 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, de la prueba, en la interpretación y aplicación del derecho.---------

El recurrente se limitó a señalar su disconformidad con el fallo dictado por el Tribunal de Cuentas debido a que fue dictado en contravención a la Ley Nro. 1294/98 de Marcas, a la doctrina y a la jurisprudencia. En definitiva, el apelante simplemente sostiene que el fallo debe ser revocado, sin señalar los argumentos que lleven a sostener una posición contraria a la asumida en el fallo impugnado, el recurrente debía señalar en forma concreta y especifica por qué el razonamiento del Tribunal esta errado.----------

Por consiguiente, en atención a las consideraciones expuestas precedentemente, corresponde **DECLARAR DESIERTO** el recurso de apelación interpuesto por el Abg. Hugo T. Berkemeyer, representante de la firma "Philip Morris brands S.A.R.L.", contra el A. y S. Nro. 198 de fecha 14 de Septiembre de 2023, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.---------

En cuanto a las costas, deben ser impuestas a la recurrente, (Parte actora), en virtud al art. 203, inc. e) del C.P.C. **ES MI VOTO**.----------

A su turno, la Dra. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS dijo que: Que se adhiere al voto del Ministro Manuel DeJesús Ramírez Candía, por compartir los mismos fundamentos.----------

A su turno, el Dr. LUIS MARÍA BENITEZ RIERA dijo: me permito disentir respetuosamente con lo resuelto por el Ministro preopinante en cuanto

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel DeJesús Ramírez Candía
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

a declarar desierto el presente recurso y proceder al estudio con los siguientes fundamentos. El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 198 de fecha 14 de setiembre de 2023, resolvió: *"1.- NO HACER LUGAR a la presente acción contencioso-administrativa que promovió el Abg. Hugo T Berkemeyer en nombre y representación de la firma PHILIP MORRIS BRANDS SARL contra la Resolución N° 2158 del 22 de noviembre de 2018 de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos y la N° 923 del 3 de diciembre de 2020 de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-DINAPI., por lo expuesto precedentemente y en consecuencia; 2.- CONFIRMAR los actos administrativos impugnados…".*----------

Que, contra de la precitada sentencia emitida por el Tribunal inferior, se agravia el Abogado Hugo T. Berkemeyer, señalando que: *"Niego enfáticamente los fundamentos utilizados para declarar improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por mi principal. Los argumentos expuestos son arbitrarios, parciales, y no tienen consistencia jurídica alguna. Los juzgadores han partido de premisas falsas, por lo que la conclusión a la que arribó es falsa. Recordemos que, la oposición se presentó en base a la posibilidad de asociación indeseada en las denominaciones y EN LAS ETIQUETAS DE LAS MARCAS EN PUGNA. Hemos invocado los derechos de propiedad que sobre el afamado diseño de techo posee mi mandante, derechos que se verían seriamente amenazados de concederse la marca MELBOUR Y ETIQUETA, una solicitud cuya denominación "Y ETIQUETA" son extremadamente similares a la denominación y diseño ya registrado PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L en Paraguay…La oposición fue deducida en sede administrativa y ante el Tribunal de Cuentas, considerando que LA ETIQUETA de la marca solicitada es extremadamente similar (se pone de resalto aún más estas similitudes es en la letra inicial, la "M" y en las letras "LB" colocadas una después de la otra), y, por ende, confundible y asociable con la parte figurativa que distingue y es utilizada en las diferentes versiones de las afamadas marcas MARLBORO. Tal como se observa de la lectura del Acuerdo y Sentencia N° 198/2023, las ETIQUETAS, no han sido objeto del análisis por parte de los Miembros del Tribunal de Cuentas. Se han pasado por alto:…que ambas denominaciones utilizan una misma tipografía, con caracteres idénticos y con pequeños adornos; la extrema similitud en la letra inicial, la "M" y en las letras "lbo" colocadas una después de la otra; de ambas marcas predominan dos colores; el color rojo y el color blanco. Las cajetillas en color rojo y blanco son mundialmente conocidas como pertenecientes a la marca MARLBORO, propiedad de PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L…Recordemos que es esencial realizar el estudio de registrabilidad y confundibilidad de una solicitud de marca basados en los hechos exteriores en su exacta medida, ajustándolos al fin dispuesto en las normas. Consecuentemente, de haberse llegado a una conclusión de que la marca "MELBOUR Y ETIQUETA" puede registrarse, sin realizar el enjuiciamiento de la comprobación real de los hechos o dejando de*

RECIBIDO
ESTADISTICA CIVIL
16 -10- 2024

lado información relevante para el análisis del caso, la conclusión a la cual se ha arribado carece de un presupuesto necesario para la legitimidad y la eficacia de las resoluciones administrativas, y por consiguiente, se convierten en ARBITRARIAS…Efectivamente, la contraria no tiene necesidad de solicitar una marca con estas características si no tienen la intención de crear cierta asociación con la prestigiosa marca "MARLBORO", pues "MELBOUR" no significa nada, sólo es el fruto de una maniobra para crear un signo que se acerque lo más posible a una renombrada marca internacional…Es de resaltar que la valoración y apreciación de las pruebas corresponde hacerla al juez de conformidad con las reglas de la sana crítica, DEBIENDO ANALIZAR Y JUZGAR TODAS LAS PROBANZAS QUE HAYAN SIDO PROMOVIDAS Y EVACUADAS en la oportunidad legal prevista para ello. Sin embargo, en el presente caso varios puntos y pruebas de relevancia SIMPLEMENTE NO HAN SIDO CONSIDERADOS, es decir, han sido omitidos, al realizar el análisis de las marcas en conflicto, resultando, por ende, en conclusiones arbitrarias…Después de emitidas dichas consideraciones nos preguntamos también ¿Dónde quedó la protección especial de la que debía ser objeto una marca notoria y famosa, como lo son las marcas de mi mandante? Es sabido que a la hora de realizar un cotejo con marcas que gozan de los caracteres de notoriedad y alto renombre, el criterio que se aplica debe ser riguroso o más estricto del normal, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor…". Termina solicitando se dicte sentencia revocando la resolución impugnada por improcedente.----------

Que contrastando los diversos argumentos expuestos en este juicio, a fin de determinar la confundibilidad o no de las marcas "MELBOUR" y "MARLBORO". Los miembros del tribunal interviniente, manifestaron que las diferenciaciones que poseen las marcas registradas "MELBOUR" y "MARLBORO", son generalmente conocedores del mercado y capaces de distinguir sutilezas entre marcas y considerando que las marcas en pugna presentan diferencias notables en cuanto a su aspecto ortográfico, fonético y visual, por lo que es factible la coexistencia pacífica de ambas marcas en la Clase 34 de Niza.----------

Ahora bien, entrando en el fondo de la cuestión lo que se debe analizar si la marca que "MELBOUR y ETIQUETA" podría o no sacar provecho de la notoriedad de la marca "MARLBORO". Al respecto, soy del parecer de que la marca "MARLBORO", es una marca notoria pues la misma es conocida

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

por una gran facción de nuestro público consumidor. Para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del público, sea consumidor o no del producto. Pero a este conocimiento, hace falta agregar un segundo requisito, que la marca sea identificada como un producto o servicio determinado. Su sola mención, debe provocar esa inmediata asociación, esta evocación está igualmente presente en nuestro caso, pues la mayor parte de los consumidores asocia el nombre "MARLBORO" con cigarrillos. Asimismo, es necesario reconocer también que la marca notoria, lo es nacional e internacionalmente.----------

A mi parecer, la confusión entre ambas marcas es muy probable, ya que existe una similitud en especial con el nombre y etiqueta de ambas, ya que la marca "MARLBORO" tiene fama mundial y por ello 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 para merecer protección de tal, precisamente por su notoriedad. En consecuencia, la coexistencia de las marcas en pugna, posibilitaría la dilución del poder distintivo de la marca "MARLBORO" ya registrada.----------

Por tanto, teniendo en consideración las manifestaciones realizadas precedentemente, soy del parecer que el Acuerdo y Sentencia Nº 198 de fecha 14 de setiembre de 2023, emitido por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debe ser REVOCADO y en consecuencia hacer lugar a la presente demanda, revocando la Resolución N° 2158 y la Resolución N° 923 dictadas por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. En cuanto atañe a las costas, deben ser impuestas en ambas instancias a la parte demandada, la parte actora en virtud del principio consagrado en el art.192 del C.P.C. 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: ----------

Luis María Benítez Riera
Ministro

Ante mí:-

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia
MINISTRO

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

"PHILLIP MORRIS BRANDS SARL C/ RES. NRO. 923/20 DEL 03 DE DICIEMBRE Y OTRA DICT. POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI".
Expt. de la C.S.J. Nro. 900/23.----------

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: 404.-

Asunción, 16 **de** octubre **de** 2024.-

RECIBIDO ESTADÍSTICA CSJ 16-10-2024 Roque López Franco Asistente

VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima;-

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:

1- TENER POR DESISTIDO el recurso Nulidad interpuesto.----------

2- DECLARAR DESIERTO el recurso de Apelación interpuesto por el Abg. Hugo T. Berkemeyer, representante de la firma "Philip Morris brands S.A.R.L.", contra el A. y S. Nro. 198 de fecha 14 de Septiembre de 2023, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.----------

3- IMPONER LAS COSTAS, al recurrente.----------

4- ANOTAR, registrar y notificar.----------

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Ante mí:-

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia
MINISTRO

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

PODER JUDICIAL SECRETARIA JUDICIAL IV CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

