CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

"ULTHERA INC. C/ RESOLUCION NRO. 950 DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y OTRA DICTADA POR LA DINAPI". Expt. de la C.S.J. Nro. 885/23.----------

RECIBIDO ESTADISTICA CIVIL 16-10-2024

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: cuatrocientos cinco. –

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: **"ULTHERA INC. C/ RESOLUCION NRO. 950 DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y OTRA DICTADA POR LA DINAPI"** a fin de resolver los Recursos de Apelación y nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 81 de fecha 09 de Mayo de 2023, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera 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 no fundo expresamente el 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 **DECLARAR DESIERTO** 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 Candi
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. 81 de fecha 09 de Mayo de 2023, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: **1-) HACER LUGAR** a la demanda contencioso administrativa promovida por la firma **ULTHERA INC.** en los autos caratulados **"ULTHERA INC. C/ RESOLUCION NRO. 950 DEL 29 DE DCIEMBRE DEL 2021 Y OTRA DICTADA POR LA DINAPI";** por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución; **2-) REVOCAR** la **RESOLUCION NRO. 950 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCION GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL** y su confirmación **RESOLUCION NRO. 521 DE FECHA DE 18 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCION DE MARCAS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI)**; **3-) IMPONER LAS COSTAS** a la perdidosa.----------

El Acuerdo y Sentencia impugnado se fundamenta en que en este caso la palabra "THERAPY" que en su traducción al español significa "TERAPIA", impediría a la competencia utilizar dicha denominación de uso común, lo que provocaría que la misma goce de un lugar de preeminencia en el mercado, al poseer el monopolio de dicha denominación, siendo esto totalmente contrario a lo establecido en el marco normativo. Así mismo, señala que los productos que se desean amparar, son productos especializados, por lo que disminuye considerablemente la posibilidad de confusión.----------

Al momento de expresar agravios (fs. 82 - 84), la Abg. CAROLINA CABRAL en representación de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual manifestó, que resulta arbitrario afirmar que el vocablo "THERAPY" es de uso común sin siquiera mencionar por que tendría dicho carácter, atendiendo a que dicho carácter debe ser analizado en base a la clase en la cual se encuentra. Así mismo, señala que eliminar toda posibilidad de confusión entre las marcas solo por el hecho de que los productos sean utilizados por personas "entendidas", significa reducir el análisis a un solo aspecto, sin atender el perjuicio que ocasionaría al titular de la marca.----------

Luego, el Abg. Hugo R. Mersan Galli, en representación de la firma ULTHERA INC., contesta los agravios (fs. 89 - 92) y manifiesta, en apretada síntesis, que el A-quo realizo un análisis sobre la registrabilidad del signo solicitado ULTHERAPY y atento las reglas para la confrontación del mismo con el signo THERAPY, y según lo establecen la doctrina y la jurisprudencia marcaria llego a la acertada conclusión que el signo solicitado por mi representante cumple con los requisitos establecidos por la ley para poder constituirse en registro en la clase solicitada .----------

Al analizar la cuestión traída a estudio corresponde señalar en primer lugar, que tratándose de marcas, la cuestión de novedad y distintivita no es de

RECIBIDO
16 -10- 2024

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

Se debe señalar que al realizar el análisis, los signos deben considerarse en su conjunto, en forma sucesiva y pre- flexiva, el cotejo debe efectuarse en los tres campos en que la similitud puede manifestarse (gráfico, fonético e ideológico) y por último debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle.----------

En la presente causa corresponde analizar si la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas se ajusta -o no- a derecho conforme lo dispuesto por la legislación marcaria, Ley Nro. 1294/98. Para lo cual es necesario hacer una breve introducción del caso.----------

En sede administrativa la firma **"ULTHERA INC."** solicitó el registro de la marca **"ULTHERAPY"** para la clase Nro. 10 del nomenclador internacional, el rechazo fue en base al registro de marca en la misma clase **"THERAPY"**.----------

Por medio de la Resolución Nro. 521 del 18 de Mayo de 2020, la Dirección de Marcas rechazó la solicitud planteada, por medio de la Resolución Nro. 950 del 29 de Diciembre de 2021 la Dirección General de Propiedad Industrial confirmó la resolución recurrida en apelación, fundamentándose en que no es posible autorizar el registro de la marca en estas condiciones, existiendo, en la misma clase otra marca bastante similar registrada con anterioridad. A lo que la firma **ULTHERA INC.** interpuso demanda contenciosa administrativa.----------

Luego de haber realizado esta breve introducción, corresponde analizar si la marca solicitada "ULTHERAPY" para la clase Nro. 10 del nomenclador internacional se diferencia suficientemente de la marca registrada en la misma clase, de manera tal que no quepa lugar para la confusión en el público consumidor por riesgo de asociación.----------

En ese orden, corresponde realizar el siguiente cotejo, en el aspecto ortográfico se puede apreciar que la marca registrada se componen de la siguiente forma: **"THERAPY"** (1 palabras, 7 letras y 3 silabas) a diferencia de la solicitante que se compone de la siguiente manera **"ULTHERAPY"** (1

Luis María Ramírez Riera
Ministro

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

palabras, 9 letras, 4 silabas); por otra parte, en el aspecto fonético, ambas marcas finalizan con el radical "THERAPY" advirtiéndose que el inicio de la registrada es distinta. Pese a contar con inicios diferentes, se encuentra configurada una similitud fonética, pues las marcas al ser pronunciadas tienen un sonido similar. Ahora bien, en el **aspecto gráfico**, la marca registrada y la solicitada no incluyen a su denominación una etiqueta.----------

Por otro lado, en el aspecto ideológico, cabe señalar que las marcas en pugna protegen y amparan productos de la misma clase, clase Nro. 10. Así, conviene resaltar que Paraguay adopta el sistema de Clasificación de Niza, duodécima edición, versión 2023, la cual indica que en la clase Nro. 10 se protegen los siguientes productos: *"**CLASE 10**: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas con discapacidad; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y artículos de puericultura; aparatos, dispositivos y artículos para actividades sexuales".*----------

Por lo hasta aquí señalado, se puede apreciar que el radical **"THERAPY"**, constituye un vocablo de uso común en las marcas con productos registrables en la clase 10, por lo que resulta inviable conceder a una marca el control sobre un prefijo comúnmente utilizado, pues la marca solicitada es ortográficamente distinta a la ya registrada. Por consiguiente, se concibe la posibilidad de coexistencia pacífica entre las marcas en pugna al no encontrar elementos susceptibles de causar confusión, configurando la marca solicitada una marca que reúne los requisitos de novedad, distintivita y especialidad conforme a lo establecido en la legislación marcaria, Ley Nro. 1294/98 Art. 1 que establece: *"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 tanto, en base a las consideraciones expuestas precedentemente corresponde **NO HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto, y en consecuencia **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia Nro. 81 de fecha 09 de Mayo de 2023, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. En relación a las costas en esta instancia, corresponde que sean impuestas en el orden causado, de conformidad al artículo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la resolución de la cuestión planteada. **ES MI VOTO**.--

RECIBIDO
16 - 10 - 2024

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.----------

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:-

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: ..405.....

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

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- DECLARAR DESIERTO el recurso Nulidad interpuesto.----------

2- CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 81 de fecha 09 de Mayo de 2023, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, de conformidad a los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución.----------

3- COSTAS en el orden causado en base al artículo 193 del Código Procesal Civil.----------

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

Ante mí:- Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
SECRETARIA JUDICIAL IV
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA