CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EXPEDIENTE: "GLORIA S.A. C/ RES. NRO. 405/21 DEL 08 DE JUNIO Y OTRA, DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI". Expte. De la C.S.J. Nro. 86/23.----------

RECIBIDO ESTADÍSTICA CIVIL 26-09-2024

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: Trescientos ochenta

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintiseis días del mes de Setiembre, del año dos mil veinticuatro, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores **LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS Y MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA,** ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: **"GLORIA S.A. C/ RES. NRO. 405/21 DEL 08 DE JUNIO Y OTRA, DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI",** a fin de resolver el Recurso de Apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 269 de fecha 24/08/2022, 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:----------

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: **LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA, MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS Y MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA.----------**

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA DIJO: El recurrente no interpuso 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 DESESTIMAR LA NULIDAD. ES MI VOTO.----------

A SUS TURNOS, LOS MINISTROS MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS Y MANUEL DE JESÚS RAMÍREZ CANDIA manifiestan que se adhieren al voto del Ministro preopinante por los mismos fundamentos.----------

Abog. Karinna Penoni
Secretaria

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. LUIS MARÍA BENITEZ RIERA DIJO: Por Acuerdo y Sentencia Nro. 269 de fecha 24 de Agosto de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: *1.- HACER LUGAR, a la presente acción administrativa instaurada en autos por el Abg. ALEJANDRO M. HIRSCHMANNM, en nombre y representación de la firma GLORIA SA, contra la Resolución N° 1821 de fecha 12 de diciembre del 2019 de la Secretaria de Marcas, y contra la Resolucion N° 405 de fecha 8 de junio de 2021 dictada por la DIRECCIÓN NACIONAL de la PROPIEDAD INTELECTUAL – DINAPI; 2.- REVOCAR, la Resolución N° 1821 de fecha 12 de diciembre de 2019 de la Secretaría de Marcas, y la Resolución N° 405 de fecha 8 de junio de 2021 dictada por la DIRECCIÓN NACIONAL de la PROPIEDAD INTELECTUAL – DINAPI, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución; 3.- IMPONER las costas a la perdidosa; 4.- ANOTAR..".*----------

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Ahora bien, antes de entrar a estudiar el fondo de la cuestión debemos realizar una breve síntesis de las cuestiones administrativas que sirvieron de base a la presente demanda. Así, tenemos que en fecha 29 de septiembre de 2017 se presentó ante la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Industria y Comercio el Agente Rafael Salomoni en representación de la firma GLORIA S.A, a solicitar el registro de la marca denominativa "CORLASA", en la clase 31. A este pedido, la Dirección de Marcas respondió con la Resolución DM/DINAPI/I N° 1821 de fecha 12 de diciembre de 2019 por la cual resolvió: "*Art. 1°: RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CORLASA", clase 31, expediente 17/73677 presentada por GLORIA S.A.*". Contra esta decisión, el Agente Rafael Salomoni en representación de la firma GLORIA S.A., interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Dirección General de la Propiedad Industrial, por medio de la Resolución N° 405 de fecha 8 de junio de 2021, por la cual resolvió: "*Art. 1° CONFIRMAR la Resolución N° 1821 de fecha 12 de diciembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas, 2° ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "CORLASA", clase 31...*".Por todo ello, el Abogado Alejandro Schmeda Hirschmann, en nombre y representación de la firma GLORIA S.A., se presentó ante el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, a promover demanda contencioso administrativa contra la Resoluciones N° 1821 dictada por la Dirección de Marcas y, la resolución N° 405 dictada por la Dirección General de la Propiedad Industrial dependiente del Ministerio de Industria y Comercio.----

Una vez trabada la litis y luego de los trámites de rigor, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, dictó el Acuerdo y Sentencia en cuestión. Contra esta decisión la parte demandada -DINAPI- dedujo recurso de apelación y lo fundamentó mediante escrito de fs. 130/134, argumentando en resumidas cuentas que el *A quo* ha obviado en todo su análisis el verdadero argumento del rechazo por parte de la autoridad administrativa, que es la posibilidad real de confusión entre signos, limitándose a conclusiones arbitrarias sin ningún tipo de sustento fáctico. Agregó que en sede administrativa no se ha cuestionado el carácter genérico ni descriptivo del signo solicitado siendo la cuestión principal la posibilidad de confusión y riesgo de asociación con una marca registrada con idéntica denominación que la solicitante. Siguió diciendo que el hecho de que la solicitud de registro presentada no haya sido objeto de oposición no constituye un argumento capaz de enervar los fundamentos esgrimidos en las resoluciones impugnadas pues el motivo del rechazo de la solicitud ha sido la probable confusión marcaria que se generaría en contra del consumidor final respecto al origen de los productos ofrecidos por la firma solicitante con los productos de la marca registrada. Manifestó además que la confusión puede darse independientemente de las clases, siempre que exista relación entre ellas, como en el caso de autos. Terminó solicitando se haga lugar al recurso interpuesto y en consecuencia, se revoque en todos sus términos el Acuerdo y Sentencia No 269 de fecha 24 de agosto de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, con costas.----------

Por otro lado, se presentó el Abg. Alejandro Schmeda Hirschmann a contestar el traslado corrídole y manifestó que no es cierto que el Tribunal interviniente se haya limitado a conclusiones arbitrarias sin sustento factico. Alegó que la solicitud de marca "CORLASA" no fue objeto de oposición alguna, y que, a pesar de ello, el análisis de la misma se centró únicamente en su identidad. Luego, expresó que la DINAPI se ha limitado a la aplicación textual de la ley sin analizar y ver su contenido, ni su aplicación al caso particular, ya que la solicitud de su representado es para cubrir todos los productos de la clase 31 y la base del rechazo es -exclusivamente- para productos lácteos de la clase 29. Seguidamente, sostuvo que la firma GLORIA S.A. ya posee títulos nacionales de las marcas CORLASA y CORLASA Y ETIQUETA en las clases 05 y 32, y que con ello se deja en

RECIBIDO ESTADÍSTICA CIVIL 26-09-2024

evidencia la estrecha relación y asociación de las firmas. Asimismo, agregó que también poseen títulos extranjeros vigentes de las marcas CORLASA y CORLASA Y ETIQUETA en las clases 05, 29, 30, 31 y 32. Por último, manifestó que la marca base del rechazo es un registro obtenido por una firma asociada a la firma de su poderdante Gloria S.A., y que ello se puede constatar en el sitio web oficial.-

Así pues, analizadas las constancias de autos, los antecedentes administrativos agregados por cuerda separada y los escritos de fundamentación y contestación del recurso de apelación, se deduce que el meollo de la cuestión se circunscribe a determinar si lo resuelto por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala (hacer lugar a la demanda y revocar los actos administrativos demandados) se halla ajustado a derecho. Específicamente, si la marca solicitada (CORLASA) por la firma GLORIA S.A., y cuya inscripción debería hacerse en la clase 31, puede o no confundirse, tal y como lo sostiene la DINAPI, con la marca ya inscripta (CORLASA) de la firma COMPAÑÍA REGIONAL DE LÁCTEOS ARGENTINA S.A., en la clase 29.----------

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

CORLASA	**CORLASA**
(marca solicitada)	(marca inscripta)

Así, al contrastar las marcas en pugna y para llegar a un veredicto sobre la confundibilidad o no de las mismas, resulta imperioso realizar el análisis de diferenciación gráfica, fonética e ideológica, los tres campos principales en los cuales debe efectuarse el cotejo de los signos marcarios según los autores Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas (Derecho de Marcas, Tomo II, Editorial Eliasta).----------

Resulta obvio, al analizar las marcas en cuestión, que entre las mismas existe identidad absoluta, tanto en el plano gráfico (confusión visual respecto a la forma como se percibe la marca, provocada por semejanzas ortográficas) como en el fonético (confusión auditiva causada cuando se obtiene una fonética idéntica en la pronunciación de las palabras), pues a la pronunciación ambas marcas suenan exactamente igual. Nótese que el signo solicitado es una marca denominativa para nombrar un producto, que no posee etiqueta ni ningún otro detalle que le aporte la distinción requerida. Así, en el caso que nos ocupa nos encontramos ante un caso de CONFUSIÓN DIRECTA, que se produce cuando un comprador al adquirir un producto o servicio juzga que pertenece a la misma línea de productos o servicios de un origen determinado y conocido por él, pero en realidad es distinto. El Derecho Marcario, al ser un derecho eminentemente tuitivo, lo que busca evitar es la confusión que pueda darse entre las marcas en el mercado, y en este sentido y en este caso en particular, resultan más importantes las semejanzas que las diferencias. Al respecto, el artículo 2 inc. f) de la Ley 1294/98 De Marcas establece claramente: "*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*

Abog. Karinna Bejarano Secretaria

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

confusión o de asociación con esa marca" (negrita y subrayados son propios). En esta inteligencia, la norma legal transcripta establece claramente 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 como se dijera, el derecho marcario es un derecho eminentemente cautelar y tuitivo. La autoridad administrativa puede denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada en base al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 De Marcas, que expresa: "*La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aun mediando consentimiento del titular de la marca registrada. El registro solicitado podrá concederse solo para alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud o concederse con una limitación para determinados productos o servicios, cuando no se justifica una denegación total*".---

Que, de todo lo señalado en los parágrafos que anteceden, arribo a la conclusión que existe una elevada posibilidad de confusión debido a las similitudes fonéticas y visuales de las marcas en pugna, por lo que no puede darse la coexistencia pacífica entre las mismas. 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, ya que el consumidor pueda entender que con dicha marca se está ofreciendo una mercadería o servicio perteneciente a otra. El consumidor al adquirir el producto creerá que tienen una misma procedencia y lo comprará.----------

Ahora, si bien la parte actora, la firma GLORIA S.A., sostuvo reiteradamente que "la marca base de rechazo "CORLASA", es un registro obtenido por una firma ASOCIADA a la Firma de mi Poder Otorgante, GLORIA S.A., ya que la misma es poseedora del 50% de las Acciones de la Industria que opera en plaza bajo la denominación de "COMPAÑÍA REGIONAL DE LÁCTEOS ARGENTINA S.A... .", conviene precisar que no arrimó a estos autos documentos o pruebas fehacientes que respalden sus dichos, por lo que mal podríamos tener en cuenta dicha cuestión. Por todo ello, considero que no procede la petición del registro de la marca CORLASA, solicitada por la firma GLORIA S.A., por carecer de los requisitos de especialidad y novedad.----------

Cabe señalar además que, si bien por A. y S. N° 542 de fecha 26 de diciembre de 2023 esta Sala Penal de la C.S.J., en los autos caratulados: "*GLORIA S.A. C/ RES. NRO. 405/21 DEL 08 DE JUNIO Y OTRA, DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – DINAPI*", resolvió que la marca solicitada "CORLASA Y ETIQUETA" en la clase 30 y la marca registrada "CORLASA" en la clase 29, no causaban confusión al consumidor, ello fue debido a que, en este caso en particular, la marca solicitada sí contenía una etiqueta que la distinguía de la registrada, situación que tornó insuficiente a las similitudes ortográficas y fonéticas para disponer el rechazo de su registro.----------

Consecuentemente, por lo precedentemente analizado corresponde HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI), y, en consecuencia, REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 269 de fecha 24 de agosto de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la perdidosa (artículo 203 inc. b) del C.P.C.). ES MI VOTO.----------

A SU TURNO LA MINISTRA MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS DIJO: que se adhiere al voto del Ministro preopinante por los mismos fundamentos.----------

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EXPEDIENTE: "GLORIA S.A. C/ RES. NRO. 405/21 DEL 08 DE JUNIO Y OTRA, DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI". Expte. De la C.S.J. Nro. 86/23.----------

RECIBIDO ESTADÍSTICA 26-09-2024

A SU TURNO EL MINISTRO MANUEL DE JESÚS RAMÍREZ CANDIA DIJO: Comparto la postura del Dr. Benítez Riera, en cuanto a **HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 269 de fecha 24 de Agosto de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por compartir los mismos fundamentos.----------

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 Cód. 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 S.S.E.E. todo por ante mí que lo certifica quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Ante mí:

Abog. Karinna Penoni
Secretaria

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: 380

Asunción, 26 de setiembre de 2024.-

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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
R E S U E L V E:

1.- DESESTIMAR el recurso de nulidad.----------

2.- HACER LUGAR al recurso de Apelación interpuesto por la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI) y en consecuencia, **REVOCAR** el Acuerdo y Sentencia Nº 269 de fecha 24 de agosto de 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.-

3.- IMPONER las costas a la parte perdidosa (artículo 203 inc. b) del C.P.C.----------

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

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Ante mí:

Abog. Karinna Penoni
Secretaria

PODER JUDICIAL SECRETARIA JUDICIAL IV CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA