Expediente "PLAYTECH SOFTWARE LIMITED c/ Resolución 122/2022 del 18 de marzo y otra dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual"

RECIBIDO
ESTADÍSTICA CIVIL
11 -09- 2024
Roque López
Asistente

ACUERDO y SENTENCIA NÚMERO: Trescientos treinta y seis

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los diez días del mes Setiembre del año dos mil veinticuatro, estando reunidos en la Sala de Acuerdo, los Señores Ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, **MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS, LUÍS 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 120 del 10 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:

CUESTIONES:

¿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: ante la inadvertencia de vicios procesales que permitan la anulación oficiosa de la resolución judicial en examen, conjugado al expreso desistimiento de este medio procesal por la impetrante (fs. 218), corresponde la desestimación de la nulidad. Es mi voto.

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

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, LA MINISTRA LLANES OCAMPOS SOSTUVO: al expresar sus agravios, cuestiona de incorrecto al análisis realizado en instancia jurisdiccional anterior, con cita de doctrinaria de la materia marcaria argentina, considera a la marca cuyo

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Cand
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

registro resultó solicitado con oposición de la apelante, **PLAYTEK SERVIC,** que la misma reproduce íntegramente en el cuerpo del texto denominativo la marca **PLAYTECH**, de la que resulta titular su mandante en el extranjero y a nivel local en las clases 09 y 42, sin que posea (a decir de la apelante), novedad alguna, por lo que califica a la marca oponente y a la solicitada como registrable, como absolutamente confundibles para los consumidores, muy contrariamente a lo resuelto por el tribunal *a quem*.

La representación apelante alega también similitud fonética, como la más perceptible entre las marcas en disputa, destacando la pronunciación de los términos en lengua inglesa, afirmando que tienen la misma pronunciación en las raíces **"TECH"** y **"TEK"** o **"TEC).**

La disputa sobre lograr o impedir el registro para la clase 35 en el presente recurso, conforme a las pretensiones de cada una de las partes, en la que ninguna de las marcas tenía inscripta sus marcas, no así en las clases 9 y 42, en las que sí resultaba inscripta **"PLAYTECH SOFTWARE LIMTED"** (propiedad de la apelante), tal como lo resolvió el tribunal en instancia de grado, considerando sobre la que fundamentó el rechazo de la demanda, cuestión también atacada por la apelante.

Al respecto invoca el principio de prioridad, afirmando que este fue incorrectamente aplicado en el presente caso, ya que la oposición de titulares extranjeros contra marcas idénticas o muy similares, cuyos registros resulten solicitados en el país, encuentra previsión en tratado internacionales, citando en su argumentación al artículo18 del Acuerdo sobre lso Aspectos de los Derechos Propiedad Intelectual relacionados al Comercio - ADAPIC y artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 1927, los que trascribe a fojas 219.

Concluye su expresión de agravios en que no había sido considerada la falta referida y solicita la revocación del Acuerdo y Sentencia 120 del 10 de julio de 2023, dictada por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Al contestar traslado, la representación convencional de la DINAPI contra argumentó, alegando que el tribunal sentenció en base a las probanzas y hechos contenidos en el proceso, incluso solicitando la deserción del recurso, por considerar que el análisis del apelante es superfluo, sin referenciar cuestionamientos principales sobre la decisión del tribunal.

Extrae los fundamentos utilizados por el tribunal para la resolución del caso en instancia anterior y estos son: 1) marca notoria, 2) principio de territorialidad, 3) legitimación del titular del registro de una marca y, 4) la prioridad.

11-09-2024

De la contestación se desprende que la apelada respecto a lso primeros puntos expuesto por la apelante - marca notoria y territorialidad - sin que en la expresión de agravios sean mencionados ambos puntos, indicando que la apelante carece de legitimación al no poseer registro a nivel nacional, ya que la firma "**PLAYTECH SOFTWARE LIMITED**", reconociendo que se encontraba registrada "**PLAYTEK SERVICE**", pero la falta de uso y difusión de la misma en el país, orientaron al voto en la decisión apelada. En síntesis, no fue considerada la marca resistente al registro como si fuese esta una marca notoria.

La apelación va alegada respecto al análisis de signos, planteando la parte apelante que son similares a nivel visual y fonéticamente, agregando la representación de la DINAPI que la solicitud de registro de la firma "**PLAYTEK**", como ya fue sostenido en autos, por ello la supuesta antelación entre la otra marca también cuyo registro fue solicitada y la pretendida por la apelante, no adquiere relevancia, sin que se haya argumentado prioridad ni notoriedad.

La restante argumentación respecto a la notoriedad, considera que fue mal aplicada en el presente caso, ya que el derecho a oposición de titulares extranjeros contra marcas similares, cuenta con amparo de acuerdos internacionales, conforme lo sostiene. Concluye que el titular de la marca fabricante o de comercio registrada gozará de la representación de la parte apelada que resulta aplicable únicamente para la misma clase. Cuestiona que la apelante ni siquiera había probado que la persona que supuestamente mal utiliza el signo sobre el que se cree con derecho haya tenido conocimiento de la existencia de otra marca similar, además de no haber resultado las marcas en cuestión registrables dentro de la misma clase.

Otra vez, concluye quien representa a la DINAPI, que los tratados internacionales disponen que todas las formalidades deben ser acorde al ordenamiento interno, lo que llevó al *a quem* fallar en base al principio de territorialidad, por no ostentar el carácter de marca notoria la quejosa, respecto al registro de otra marca. Solicita el rechazo del recurso de apelación.

Por A. I. 71 del 20 de marzo de 2024, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dio por decaído el derecho a contestar el traslado dirigido a la firma coadyuvante de la parte demandada en autos.

ANÁLISIS JURÍDICO

El hecho que no haya prosperado la pretensión de la firma demandante, la resistencia al registro de la marca "**PLAYTEK SERVICE**" en la clase 35, por considerarla su titular consonante en la lengua de origen, el inglés, a la marca "**PLAYTECH SOFTWARE**

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

LIMITED", situación que plantea como generadora de confundibilidad en la población en la población consumidora del bien, mantiene dicha pretensión en la alzada.

Concuerdo con el tribunal del grado, no fue acreditado su registro ante la DINAPI, por la que la prioridad alegada por quien interviene como recurrente, no encuentro procedente, conforme lo dispuesto por los literales f) y g) del artículo 2[1] de la Ley 1 294/98 "Ley de Marcas", situación no cumplida.

Haber alegado sin haber probado en la etapa procesal correspondiente, llevó al primer juzgado jurisdiccional a la decisión por este asumida, la que resulta plenamente compartida en la presente instancia recursiva.

Respecto a la confundibilidad entre las marcas en pugna **"PLAYTECH SOFTWARE LIMITED"** y **"PLAYTEK SERVICE"** alegada por la parte apelante, ambas acepciones resultan originarias del mismo lenguaje, como bien lo sostuvo la apelante, pese a que estas podrían presentar similitud sonora, dicho fenómeno no resulta en los idiomas oficiales paraguayos.

Considero que tiene primacía para la valoración y determinación de registro nacional en materia marcaria por parte de la autoridad administrativa competente, por la lógica difusión para el consumidor por sobre cualquier lenguaje extranjero, y sin que en los idiomas castellanos ni guaraní, los utilizados por el grueso de los potenciales consumidores en la República del Paraguay, no siempre ingles parlantes, pueda inducir a confusión, riesgo no considerado ante la posibilidad de coexistencia entre las mismas en una misma clase registral.

Agrego que resultan marcas constituidas por palabras compuestas, lo que aumenta la distinción entre las mismas, ya que la alegada coincidencia, resulta en una sola y no en la totalidad de la composición, fundamento que agrego al desarrollado en el párrafo anterior.

En base a las consideraciones expuestas, voto por el rechazo del recurso de apelación y la confirmación del fallo apelado por la fundamentación desarrollada, con imposición de costas a la parte vencida, conforme al artículo 203, literal a) del Código Procesal Civil. Es mi voto.

A SU TURNO EL MINISTRO BENÍTEZ RIERA ADHIRIÓ SU VOTO AL DE LA MINISTRA LLANES OCAMPOS POR LA MISMA FUNDAMENTACIÓN.

---

[1] Artículo 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;

11 -09- 2024

A SU TURNO, EL MINISTRO RAMÍREZ CANDIA AGREGÓ: comparto la postura de la Dra. Llanes Ocampos, en cuanto a **NO HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 120 de fecha 10 de julio de 2023, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por compartir los fundamentos.

Ahora bien, en lo que respecto a las costas, considero que estas deben ser interpuestas en el orden causado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 193 del Código Procesal Civil, por la interpretación 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

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candia
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

ACUERDO y SENTENCIA NÚMERO: 336

Asunción, 10 **de** setiembre **de 2024**

VISTOS: Los méritos del acuerdo que antecedente, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL

RESUELVE:

DESESTIMAR la nulidad por las razones señaladas.

NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la firma demandante contra el Acuerdo y Sentencia 120 del 10 de julio de 2023 dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala y en consecuencia confirmarlo en todos sus puntos.

COSTAS a la parte vencida, la apelante.

ANOTAR, registrar y notificar.

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Ante mí:

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Cano
MINISTRO

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

PODER JUDICIAL
SECRETARIA JUDICIAL IV CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA