CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Expediente: **"FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA. C/ RES. NRO. 200/22 DEL 26 DE ABRIL DICT. POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI". Expt. de la C.S.J. Nro. 563/23.----------**

RECIBIDO ESTADÍSTICA CIVIL - 5 -09- 2024 Jaqueline López Franco Asistente

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: Trescientos veintidos

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, cuatro días del mes de setiembre 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: **"FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA. C/ RES. NRO. 200/22 DEL 26 DE ABRIL 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. 37 de fecha 10 de Mayo 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 expresamente desiste del recurso de nulidad interpuesto. Por otro lado, en las constancias de autos no se observan vicios de las formas del proceso o de la resolución judicial que justifiquen la declaración de su nulidad, en los términos autorizados por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil, por lo tanto corresponde **TENER POR DESISTIDO** del recurso de nulidad que interpuesto por la parte actora. **ES MI VOTO.----------**

A SUS TURNOS, LOS MINISTROS MARIA CAROLINA LLANES OCAMPOS Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA DIJERON: Que se adhieren al voto del Ministro Manuel DeJesus 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. 37 de fecha 10 de Mayo de 2023, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: **1-) NO HACER LUGAR** a la presente acción contencioso administrativa promovida por la firma **FORQUIMICA** LTDA; en consecuencia; **2-) CONFIRMAR** la Resolución Nro. 200/2022 del 26 de abril, dict. por la **DIRECCION NACIONAL** de la **PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI**, por los fundamentos expresados en el exordio de la presente Resolución; **3-) IMPONER** las costas a la perdidosa.----------

El Acuerdo y Sentencia impugnado se fundamenta en que se vislumbra la manifiesta semejanza existente entre las marcas en cuestión, presente en los tres campos en que la similitud puede manifestarse. Así mismo, señala que las resoluciones impugnadas fueron dictadas por autoridad competente, respetando el debido proceso y con la forma estipulada en la Ley, por lo que corresponde NO HACER LUGAR a la acción.----------

Al momento de expresar agravios (fs. 146 - 149), el Abg. Wilfrido Fernández en representación de FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA. manifestó, que el inferior ha realizado un análisis incompleto de la situación real de las marcas FORBIO y FORBO, pues si bien comparten una mayoría de letras en su conjunto, ambas marcas están dirigidas a sectores diametralmente opuestos. Así mismo, señala que no se han tenido en cuenta factores claves como ser: la coexistencia pacifica de las marcas en el extranjero, la limitación de la cobertura de la marca solicitada, los registros en el extranjero y el registro local de la marca "FORBIO".----------

Asimismo el Abg. Ángel Peralta Heisecke, en representación de la DINAPI, al contestar los agravios (fs. 153 - 157) manifiesta, que la cobertura de la marca FORBO comprende en gran parte productos para la actividad agrícola en forma muy amplia, y que dicha cobertura fue minimizada por el apelante, sin fundar de ningún modo esa limitación. En este sentido, señala que lo que se debe considerar es la amplia cobertura que posee la marca FORBO en clase 1, según consta en el titulo otorgado por DINAPI que data del 2008, y que la institución se halla obligada a proteger.----------

Al analizar la cuestión planteada corresponde señalar, en primer lugar, que tratándose de marcas, la cuestión de novedad y distintividad no es de 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.----------

En segundo lugar, se debe considerar 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 (grafico, fonético e ideológico) y, por último, debe atenderse más a las semejanzas que a las diferencias de detalle.----------

Ahora bien, en la presente causa corresponde analizar si la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas, se ajusta o no a Derecho, al haber revocado el acto administrativo impugnado. Es decir, si efectivamente entre las marcas en pugna "FORBO" marca registrada en la clase 01, y "FORBIO", marca solicitada para la clase 01 (por la firma FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA.) existen suficientes diferencias de tal forma que eviten la confusión en el público consumidor y consecuentemente se adecuen a lo dispuesto en la legislación marcaria.----------

En ese orden, corresponde realizar el siguiente cotejo, en el **aspecto ortográfico** se puede apreciar que la marca registrada se compone de la denominación "FORBO" (1 PALABRA, 5 LETRAS, 2 SILABAS) a diferencia de la solicitante que se compone de la denominación "FORBIO" (1 PALABRA, 6 LETRAS, 3 SILABAS).----------

En el **aspecto fonético**, ambas marcas comienzan con la denominación "FORB" advirtiéndose que las terminaciones son ligeramente distintas para una y otra. Pese a contar con terminaciones diferentes, encuentro configurada una similitud fonética, pues las marcas al ser pronunciadas tienen un sonido similar. En cuanto al **aspecto grafico**, se puede apreciar que la marca solicitada y la registrada no incluyen a su denominación una etiqueta.----------

Por otro lado, en el **aspecto ideológico**, se encuentra que ambas marcas evocan ideas similares, pues en ambas se protegen servicios de la misma clase (01). Pero se denota que la marca FORBO fue concedida para amparar y proteger "*Químicos usados en industria, ciencia y fotografía, como también en la agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales no procesadas, plásticos no procesados, fertilizante animal, compuestos para extinguidores de fuego*". Mientras que la marca FORBIO fue solicitada para amparar y proteger "*Abonos y fertilizantes para el suelo*".----------

En este contexto, cabe señalar que las marcas en pugna protegen y amparan servicios de la misma clase Nro. 01. Así, conviene resaltar que

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

Paraguay adopta el sistema de Clasificación de Niza, duodécima edición, versión 2023, la cual indica que en la clase Nro. 01 se protegen los siguientes productos: "CLASE 01: *Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; compuestos para la extinción de incendios y la prevención de incendios; preparaciones para templar y soldar metales; sustancias para curtir cueros y pieles de animales; adhesivos (pegamentos) para la industria; masillas y otras materias de relleno en pasta; compost, abonos, fertilizantes; preparaciones biológicas para la industria y la ciencia.*".----------

Por lo hasta aquí señalado, y advertido que ambas marcas -registrada y solicitada- fueron postuladas para la misma clase Nro. 01 de la clasificación de NIZA, supuesto que acarrearía una confusión en el público consumidor, pues las marcas en análisis son similares en los planos ortográficos, fonéticos e ideológico, diferenciándose únicamente por el radical "IO" reemplazada en la terminación de la marca registrada; asimismo, tampoco contienen etiquetas -en el plano grafico- las cuales ayuden en la diferenciación. Es decir, nada impediría a que concedida la marca FORBIO, esta causara confusión en el público consumidor.----------

Por otra parte, cabe observar el Art. 2 de ley Nro. 1294/98, el cual en su inciso pertinente establece: *"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 de asociación con esa marca;...".*----------

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. 37 de fecha 10 de Mayo de 2023, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. 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 que causa la resolución de la cuestión planteada.**ES MI VOTO**.----------

A su turno, la Dra. MARÍA CAROLINA LLANES OCAMPOS dijo: Me adhiero al sentido del voto del ministro preopinante por los mismos fundamentos, ahora bien en cuanto a la imposición de costas, considero que deben ser impuestas al recurrente de conformidad a lo que dispone el art. 203 inc. a) y 205 del C.P.C.----------

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Expediente: **"FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA. C/ RES. NRO. 200/22 DEL 26 DE ABRIL DICT. POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - DINAPI". Expt. de la C.S.J. Nro. 563/23.----------**

RECIBIDO ESTADISTICA - 5 -09- 2024

A su turno, el Dr. LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA dijo: Que se adhiere al voto del Ministro Manuel De Jesús 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 O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: ....322.....

Asunción, 04 **de** setiembre **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.- TENER POR DESISTIDO el recurso de nulidad.----------

2.- NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Abg. Wilfrido Fernández en representación de FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA. y en consecuencia, **CONFIRMAR** el Acuerdo y Sentencia Nro. 37 de fecha 10 de Mayo de 2023, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.--

3.- IMPONER las costas en el orden causado.----------

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

PODER JUDICIAL SECRETARIA JUDICIAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Ante mí:-

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria