CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Expediente: "GRUPO BIMBO SAB DE CV C/RES. Nº 455/2021 DEL 24 DE JUNIO Y OTRA DICT. POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – DINAPI".----------

ACUERDO Y SENTENCIA NUMERO Nº Doscientos noventa y siete.

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinte días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los **Dres. LUIS MARIA BENITEZ RIERA, CAROLINA LLANES Y MANUEL RAMIREZ CANDIA,** por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: "GRUPO BIMBO SAB DE CV C/RES. Nº 455/2021 DEL 24 DE JUNIO Y OTRA, DICT. POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTAL – DINAPI" ", a fin de resolver el Recurso de Apelación contra el Acuerdo y Sentencia Nº 188 de fecha 06 de setiembre de 2.023, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.----------

CUESTIONES:

¿Es nula la Sentencia apelada?

En caso contrario, ¿se halla la Sentencia apelada ajustada a derecho?

Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: **LUIS MARIA BENITEZ RIERA, MANUEL RAMIREZ CANDIA Y CAROLINA LLANES OCAMPOS**----------

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL DR. BENITEZ RIERA DIJO: El recurrente desistió expresamente del Recurso de Nulidad incoado, por lo que se lo debe tener por abdicado del mismo. Por otro lado, no se observa en la Resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los arts. 113 y 404 del C.P.C. **ES MI VOTO**.--

A su turno los **Dres. RAMIREZ CANDIA Y LLANES OCAMPOS**, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.----------

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el DR. BENITEZ RIERA dijo: Por Acuerdo y Sentencia Nº 188 de fecha 06 de setiembre de 2023, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, se resolvió: "**1.- NO HACER LUGAR** a la presente acción contenciosa administrativa que promovió el ABG. HUGO BERKEMEYER, en nombre y representación de la firma **GRUPO BIMBO S.A.B. DE CV.,** contra la **RESOLUCIÓN Nº 455/2021** del 24 de junio y la **RES. Nº 1228/2017** del 11 de octubre dict. por la **DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – DINAPI** por los fundamentos expuestos precedentemente y en consecuencia. **2.- CONFIRMAR** los actos administrativos impugnados lo explícitado. **3.- IMPONER** las costas a la parte actora conforme al Art. 192 del C.P.C. **4.- NOTIFICAR** por cedula a todas las partes. **5.- ANOTAR,** registrar y comunicar a la Excma. Corte Suprema de Justicia. (fs. 154/156).----------

Que el Abogado Hugo T. Berkemeyer, se agravió en contra del precitado fallo, arguyendo que fuego no es una denominación genérica para la clase 30 donde se encuentra registrada, considerando que dicha clase comprende principalmente productos alimenticios de origen vegetal, que nada tienen que ver con FUEGO, que no constituye el nombre de producto alguno para la clase 30, por ende, no es una denominación genérica en la clase 30. Acotó que la marca registrada FUEGO

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

es una creación del ingenio humano para dar destello a un producto fabricado por BIMBO S.A.B. DE C.V. que destaca por su sabor explosivo y picante. Añadió que "DEL FUEGO LUIGI 'S GRILL Y ETIQUETA", no es meramente denominativa, sino una marca MIXTA compuesta de una denominación y una etiqueta. Resaltó que carece de relevancia si la denominación solicitada está compuesta de cuatro palabras o una, la palabra que importa es lo que se destaca o que es más resaltante es "FUEGO". Dijo que ve innegable el hecho de que existe, efectivamente entre la marca "FUEGO" (registrada) y "DEL FUEGO LUIGI'S GRILL Y ETIQUETA" un elevadísimo riesgo de asociación o confusión indirecta, ya que tanto la marca adversa como la de su mandante son idénticas tanto desde el punto de vista visual, ortográfico, fonético y conceptual, lo cual hace que la coexistencia de las mismas no se posible. Manifestó que al tratarse de marcas confundibles en la misma clase, estrechamente relacionadas por su finalidad, el peligro de confusión se ve notoriamente acrecentado, por lo que las marcas que han adquirido gran notoriedad y prestigio poseen gran valor que las hace objeto de daño y explotación desleal por parte de terceros. Concluyó solicitando revocación del Acuerdo y Sentencia Nº 188 de fecha 16 de setiembre de 2023.----------

Que entrando a estudiar el fondo de la cuestión planteada, observo que el abogado Hugo T. Berkemeyer, en nombre y representación de GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. promovió demanda contencioso administrativa contra la Resolución Nº 1228 de fecha 11 de octubre de 2017, emitida por el Director de Asuntos Marcarios Litigiosos, que declaró improcedente y no hizo lugar a la acción deducida por la firma GRUPO BIMBO S.A.B DE CV contra el Señor MARCELO DANIEL RODRIGUEZ DELMAS, sobre oposición al registro de la marca "DEL FUEGO LUIGI'S GRILL Y ETIQUETA" y contra su confirmatoria la Resolución Nº 0455 del 24 de junio de 2021, dictada por la Directora Interina de la Propiedad Intelectual. A su vez, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, no hizo lugar a l demanda aduciendo que la marca solicitada en la clase 30 "DEL FUEGO LUIGI'S GRILL Y ETIQUETA" claramente puede ser distinguida de la marca oponente "FUEGO", pues reúne todos los elementos necesarios para ser novedosa y distinta desde el punto de vista visual, fonético y ortográfico, por lo que no hay posibilidad de asimilación, confusión o relación alguna, pese a estar en la misma clase. Concluyeron que las marcas en cuestión pueden coexistir pacíficamente.----------

Que auscultando si las marcas en litigio se prestan o no a confusión, debo señalar como ya reiterara en fallos 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-exámine, ¿son las marcas en pleito confundibles? Al respecto debo señalar que a la marca solicitada en la clase 30 "DEL FUEGO LUIGI'S GRILL Y ETIQUETA", opone a su registro el titular de la marca "FUEGO", registrada en esa misma clase.----------

Que contrastando los diversos argumentos expuestos en este juicio, debo en mi carácter de magistrado colocarme en el papel de público consumidor, como aconseja la ortodoxia interpretativa para estos casos, a fin de determinar la confundibilidad o no de las citadas marcas. En ese sentido,

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Expediente: "GRUPO BIMBO SAB DE CV C/RES. Nº 455/2021 DEL 24 DE JUNIO Y OTRA DICT. POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – DINAPI".----------

RECIBIDO 20-08-2024

visualizo cotejando las marcas en pugna "DEL FUEGO LUIGI'S GRILL Y ETIQUETA", solicitada y "FUEGO", registrada, que si bien ambas marcas coinciden en la palabra FUEGO, está coincidencia a mi parecer no causa confusión, dado que las mismas en su conjunto son muy diferentes la una con la otra. Esto es así, porque la marca peticionante se compone de cuatro palabras, mientras que la oponente de una, que tras compararlas en su conjunto este hecho aporta las diferencias suficientes en el plano fonético, ortográfico y visual para que las mismas puedan coexistir pacíficamente. Subrayó sobre todo las diferencias fonéticas entre las marcas en litigio, dado que al pronunciarlas, la impresión auditiva generada es bastante desemejante. A todo lo expuesto cabe agregar, que esa diferenciación que he notado entre las marcas en litigio, se prolongó al efectuar el contraste visual entre las mismas, aprehensión esta que se extendió en los posteriores cotejos que he realizado. Es decir, la percepción pre reflexiva de las marcas enfrentadas no me provocó una sensación espontánea de semejanzas capaz de suscitar equívocos entre ellas. Además, los elementos que acompañan a la palabra FUEGO por parte de la marca solicitada, le aportan distintividad y novedad, lo cual la hace fácilmente identificable, hecho que reitero diluye toda posibilidad de confusión entre ellas. Consecuentemente, las Resoluciones impugnadas al no hacer lugar a la oposición deducida por la firma accionante y disponer la prosecución del trámite de registro de la marca solicitada, "DEL FUEGO LUIGUI'S GRILL Y ETIQUETA", se hallan ajustadas derecho, por lo que su confirmatoria deviene procedente.----------

Que por tanto, teniendo en consideración las manifestaciones realizadas precedentemente, soy del parecer que el Acuerdo y Sentencia Nº 188 de fecha 06 de setiembre de 2023, emitido por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debe ser confirmado in tottum, lo cual acarrea como lógico corolario, la confirmación de la vigencia de la Resolución Nº 1.228, de fecha 11 de octubre de 2017, dictada por el Director de Asuntos Marcarios Litigiosos, y de la Resolución Nº 0455 de fecha 24 de junio de 2021, dictada por la Directora General de la Propiedad Industrial. En cuanto atañe a las costas, deben ser impuestas en ambas instancias a la parte perdidosa, la parte actora en virtud del principio consagrado en el art.192 del C.P.C. **ES MI VOTO**.----------

A su turno el **DR. RAMIREZ CANDIA** dijo: comparto la postura del Dr. Benítez Riera, en cuanto a NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el Acuerdo y Sentencia Nro. 188 de fecha 06 de setiembre de 2023, 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 Código Procesal Civil, por la interpretación que causa la Resolución de la cuestión planteada. **ES MI VOTO**.----------

A su turno la **DRA. LLANES OCAMPOS** dijo: me adhiero al voto del distinguido colega preopinante, Dr. Luis María Benítez Riera, en el sentido de RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la representación de la parte actora en contra del Acuerdo y Sentencia Nº 188 de

Luis María Benítez Riera
Ministro

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Cand
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Expediente: "GRUPO BIMBO SAB DE CV C/RES. Nº 455/2021 DEL 24 DE JUNIO Y OTRA DICT. POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – DINAPI".----------

fecha 06 de setiembre de 2023 dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, y en consecuencia CONFIRMAR dicho fallo. En cuanto a las costas, concuerdo igualmente que deben imponerse a la parte perdidosa, conforme con lo dispuesto por el artículo 203 inciso a) del Código Procesal Civil. **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

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

ACUERDO Y SENTENCIA N°.....297

Asunción, 20 de agosto 2.024.-

VISTOS los méritos del Acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL

R E S U E L V E:

1.- TENER POR DESISTIDO el Recurso de Nulidad incoado.----------

2.- CONFIRMAR in tottum el Acuerdo y Sentencia Nº 188 de fecha 06 de setiembre de 2023, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, y **EN CONSECUENCIA RATIFICAR LA VIGENCIA de** la Resolución Nº 1.228, de fecha 11 de octubre de 2.017, dictada por el Director de Asuntos Marcarios Litigiosos, y de la Resolución Nº 0455 de fecha 24 de junio de 2001, dictada por la Directora General de la Propiedad Industrial.----------

3.- IMPONER las costas en ambas instancias a la parte perdidosa, la parte actora.----------

4.- ANOTAR y notificar.----------

Luis María Benítez Riera
Ministro

Ante mí:

Dr. Manuel Dejesús Ramírez Candi
MINISTRO

Dra. Ma. Carolina Llanes O.
Ministra

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

PODER JUDICIAL
SECRETARIA JUDICIAL IV CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA